Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 18. marca 2016 *

„Znamka Skupnosti — Postopek za ugotovitev ničnosti — Besedna znamka Skupnosti WINNETOU — Absolutni razlog za zavrnitev — Opisnost — Člen 7(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009 — Člen 52(1) in (2) Uredbe št. 207/2009 — Načeli samostojnosti in neodvisnosti znamke Skupnosti — Obveznost obrazložitve“

V zadevi T-501/13,

Karl-May-Verlag GmbH, nekdanja Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, s sedežem v Bambergu (Nemčija), ki jo zastopata M. Pejman in M. Brenner, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga je najprej zastopal A. Pohlmann, nato M. Fischer, agenta,

tožena stranka,

druga stranka v postopku pred odborom za pritožbe UUNT, intervenientka pred Splošnim sodiščem, je

Constantin Film Produktion GmbH s sedežem v Münchnu (Nemčija), ki jo zastopata P. Baronikians in S. Schmidt, odvetnika,

zaradi tožbe zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne 9. julija 2013 (zadeva R 125/2012-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Constantin Film Produktion GmbH in Karl-May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH,

SPLOŠNO SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi H. Kanninen, predsednik, I. Pelikánová, sodnica, in E. Buttigieg (poročevalec), sodnik,

sodna tajnica: M. Marescaux, administratorka,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 18. septembra 2013,

na podlagi odgovora UUNT na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 30. januarja 2014,

na podlagi odgovora intervenientke na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 27. januarja 2014,

* Jezik postopka: nemščina.

na podlagi replike, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 25. aprila 2014,

na podlagi duplike UUNT, vložene v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 3. julija 2014,

na podlagi obravnave z dne 30. septembra 2015

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Tožeča stranka, družba Karl-May-Verlag GmbH, nekdanja Karl May Verwaltungs- und Vertriebs-GmbH, je imetnica besedne znamke Skupnosti WINNETOU, prijavljene pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) 14. junija 2002 in registrirane 16. septembra 2003 pod številko 2735017, registracija pa je bila podaljšana 10. junija 2012.

2 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 in 43 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in za vsakega od teh razredov ustrezajo temu opisu:

— razred 3: „Parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losjoni za lase“;

— razred 9: „Filmi, animirani filmi, video filmi; fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, signalizacijski, kontrolni (nadzorni), učni aparati in instrumenti, električni aparati in instrumenti (vključeni v razred 9); aparati za snemanje, prenos in reprodukcijo zvoka in slike in nosilci za shranjevanje podatkov; magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče, računski stroji, oprema za obdelavo informacij in računalniki, računalniški programi, osvetljeni filmi tudi za kinematografsko uporabo“;

— razred 14: „Žlahtne kovine in njihove zlitine ter izdelki iz žlahtnih kovin ali prevlečeni z njimi (vključeni v razred 14); klešče za trenje orehov iz žlahtnih kovin; nakit, bižuterija, dragi kamni; okrasni kamni, gumbi; ure in kronomertski instrumenti“;

— razred 16: „Papir, lepenka in izdelki iz teh snovi (vključeni v razred 16); nalepke, etikete; tiskarski izdelki; poštne znamke; knjigoveški material; fotografije; pisarniški material; lepila za pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; pisarniški pribor (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz umetnih snovi (vključeni v razred 16); tiskarske črke; klišeji“;

— razred 18: „Izdelki iz usnja in imitacije usnja, in sicer torbe in drugi izdelki, ki niso točno prilagojeni predmetom, ki se v njih prenašajo, manjši usnjeni izdelki, zlasti denarnice, listnice, etuiji za ključe in drugi izdelki iz teh materialov (vključeni v razred 18); veliki potovalni kovčki in potovalne torbe; dežniki, sončniki in sprehajalne palice“;

— razred 21: „Posode za gospodinjstvo in kuhinjo (ki niso iz žlahtnih kovin niti niso prevlečene z njimi); aparati iz razreda 21; glavniki in gobe; ščetke (razen čopičev); materiali za izdelavo ščetk; proizvodi za čiščenje; izdelki iz stekla, porcelana in fajanse za gospodinjstvo in kuhinjo, umetniški predmeti iz stekla, porcelana in fajanse“;

— razred 24: „Tkanine in tekstilni izdelki (vključeni v razred 24, razen blazin, odej, posteljnih prevlek in spalnih vreč); pregrinjala za postelje in mize“;

— razred 25: „Oblačila, obutev, pokrivala“;

— razred 28: „Igre, igre s kartami, igrače, tudi elektronske, okraski za novoletno jelko, izdelki za gimnastiko in šport (vključeni v razred 28)“;

— razred 29: „Meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirano, sušeno ter kuhano sadje in zelenjava; želeji, marmelade, kompoti“;

— razred 30: „Kava, čaj, kakav, kruh, pecivo in slaščice, predvsem medenjaki, sadni kruh, sladoled, med; začimbe, slaščice in čokoladni izdelki“;

— razred 39: „Prevoz oseb“;

— razred 41: „Razvedrilne, kulturne in športne prireditve, izposoja filmov in zvočnih posnetkov; filmska produkcija in projekcija; fotografija; razvedrilo; prireditve v zabaviščnih in počitniških parkih; storitve počitniških kampov; upravljanje kampov“;

— razred 42: „Izkoriščanje pravic industrijske lastnine“;

— razred 43: „Nastanitev in prehranjevanje gostov“.

3 Intervenientka, družba Constantin Film Produktion GmbH, je 14. junija 2010 vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke, pri čemer se je sklicevala na obstoj absolutnih razlogov za ničnost na podlagi člena 52(1)(a) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1) v povezavi s členom 7 Uredbe št. 207/2009 za vse proizvode, za katere je bila registrirana.

4 Oddelek za izbris je z odločbo z dne 13. decembra 2011 zahtevo za ugotovitev ničnosti zavrnil.

5 Intervenientka je 17. januarja 2012 zoper odločbo oddelka za izbris pri UUNT vložila pritožbo.

6 Prvi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 9. julija 2013 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) delno ugodil pritožbi in razveljavil odločbo oddelka za izbris, tako da je bila izpodbijana znamka razglašena za ničnо, razen za „tiskarske črke“ in „klišeje“ iz razreda 16.

7 Natančneje, odbor za pritožbe je ugotovil, da so proizvodi in storitve iz razredov 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41 in 43 namenjeni povprečnim potrošnikom in da so bile storitve iz razreda 42 namenjene strokovnjakom. Ugotovil je, da bi bili lahko vsi ti proizvodi in storitve namenjeni tudi specializirani javnosti, kot so posredniki. Dodal je, da je stopnja pozornosti pri potrošnikih visoka ali povprečna glede na vrsto proizvodov in storitev ter visoka pri strokovnjakih (točki 18 in 19 izpodbijane odločbe). Odbor za pritožbe je nato navedel, da izraz „winnetou“ ni povezan z nobenim od jezikov Evropske unije in da mora najprej opraviti preizkus glede na nemško govoreče potrošnike, ker je bila posebej navedena opisnost znamke v Nemčiji (točka 20 izpodbijane odločbe).

8 Poleg tega je odbor za pritožbe glede opisnosti izpodbijane znamke navedel, da je bil Winnetou glavni lik več romanov pisatelja Karla Maya in glavni junak v filmih ter gledaliških in radijskih predstavah. Dodal je, da iz sodb, ki sta jih izdali Bundesgerichtshof (zvezno sodišče, Nemčija) in Bundespatentgericht (zvezno patentno sodišče, Nemčija) (v nadaljevanju: odločbe nemških sodišč) ter ki jih navaja intervenientka, izhaja, da izraz „winnetou“ za nemškega potrošnika predstavlja izmišljenega indijanskega poglavarja, ki je plemenit in dober, in je po mnenju Bundesgerichtshof v Nemčiji opisen za tiskarske izdelke, filmsko produkcijo, objavo ter izdajanje knjig in revij (točke

od 22 do 25 izpodbijane odločbe). Čeprav je odbor za pritožbe opozoril, da ga ne zavezuje sodna praksa nacionalnih sodišč, je poudaril, da je treba v obravnavani zadevi, ker je vrhovno nacionalno sodišče presodilo, da je izraz „winnetou“ v Nemčiji opisen, za izpodbijano znamko na podlagi člena 7(2) Uredbe št. 207/2009 prav tako šteti, da je ni mogoče varovati za proizvode in storitve, povezane s knjigami ter radijskim in televizijskim oddajanjem (točka 27 izpodbijane odločbe). Tako je odbor za pritožbe ugotovil, da za „filme, animirane filme, video filme“, „magnetne nosilce zapisov, zvočne plošče“ in „osvetljene filme tudi za kinematografsko uporabo“ iz razreda 9, „tiskarske izdelke“, „knjigoveški material“ in „fotografije“ iz razreda 16 ter storitve, kar zadeva „razvedrilne, kulturne in športne prireditve, izposojo filmov in zvočnih posnetkov“, „filmsko produkcijo in projekcijo“, „fotografijo“, „razvedrilo“, „prireditve v zabaviščnih in počitniških parkih“, „storitve počitniških domov“, „upravljanje kampov“ in „izkoriščanje pravic industrijske lastnine“ iz razredov 41 in 42, znak WINNETOU opisuje ali pomeni neposredno vsebino navedenih proizvodov in storitev, ker potrošnik preprosto domneva, da gre za proizvode ali storitve z Winnetoujem ali na temo Winnetouja (točke od 28 do 31 izpodbijane odločbe). Dalje, glede drugih proizvodov in storitev je odbor za pritožbe navedel, da je mogoče, razen „tiskarskih črk“ in „klišejev“ iz razreda 16, ki nimajo nikakršne zveze z likom Winnetouja, knjige, filme, festivale in druge proizvode opredeliti kot proizvode „merchandising“, saj imajo neposredno zvezo z Winnetoujem, in da imajo nekateri proizvodi in storitve, kot so živila ali storitve „prevoza“, „nastanitve in prehranjevanja gostov“, neposredno zvezo s festivali (točke od 32 do 46 izpodbijane odločbe). Odbor za pritožbe je glede na te elemente odločil, da je izpodbijana znamka opisna za vse te proizvode in storitve.

9 Nazadnje, odbor za pritožbe je ugotovil, da je izpodbijana znamka brez razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 za proizvode in storitve, povezane z indijanskim poglavarjem plemenitega srca ali likom iz romana, pri čemer potrošnik izhaja iz načela, da znamka opisuje vsebino ali namen proizvodov in storitev. Za „tiskarske črke“ in „klišeje“ iz razreda 16 pa je navedel, da ima izpodbijana znamka razlikovalni učinek, ker potrošniki izpodbijano znamko za te proizvode dojemajo kot izmišljeno ime (točke od 48 do 52 izpodbijane odločbe).

Postopek in predlogi strank

10 Tožeča stranka je 18. septembra 2013 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila to tožbo.

11 Stranke so bile v okviru ukrepov procesnega vodstva iz člena 89 Poslovnika Splošnega sodišča pozvane, naj pisno odgovorijo na vprašanja. UUNT in intervenientka sta odgovorila v za to določenem roku. Tožeča stranka ni odgovorila na vprašanja v za to določenem roku, vendar so bili na podlagi sklepa predsednika prvega senata Splošnega sodišča odgovori tožeče stranke vloženi v spis.

12 Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

— izpodbijano odločbo razveljavi;

— UUNT naloži plačilo stroškov.

13 UUNT in intervenientka Splošnemu sodišču predlagata, naj:

— tožbo zavrne;

— tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

14 Tožeča stranka je na obravnavi pojasnila, da s prvim predlogom predlaga razveljavitev izpodbijane odločbe v delu, v katerem je bilo ugodeno zahtevi za ugotovitev ničnosti.

Pravo

Dopustnost

15 Intervenientka trdi, da priloge od A.12 do A.17 k tožbi niso dopustne, ker so bili ti dokumenti prvič predloženi pred Splošnim sodiščem. Tožeča stranka in UUNT se o tej trditvi nista izrekla.

16 Te priloge ustrezajo rezultatom raziskav, opravljenih v registrih UUNT (priloga A.12); povzetku priročnika o postopkih pred UUNT (priloga A.13); sklepom Bundespatentgericht (prilogi A.14 in A.15); odlomku iz knjige Ingerla in Rohnkeja z naslovom *Markengesetz* (tretja izdaja) (priloga A.16) in časopisnemu članku iz časopisa *Weser-Kurier* z dne 1. julija 2013 (priloga A.17).

17 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je namen tožbe pred Splošnim sodiščem nadzor zakonitosti odločb odborov za pritožbe UUNT v smislu člena 65 Uredbe št. 207/2009, tako da naloga Splošnega sodišča ni ponovno preučevanje dejanskih okoliščin ob upoštevanju dokumentov, ki so bili prvič predloženi pred njim. Zato je treba prilogi A.12 in A.17 k tožbi izločiti, ne da bi bilo treba preučiti njuno dokazno vrednost (glej v tem smislu sodbo z dne 24. novembra 2005, Sadas/UUNT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, ZOdl., EU:T:2005:420, točka 19 in navedena sodna praksa).

18 Glede prilog od A.13 do A.16 pa je treba poudariti, da čeprav je tožeča stranka te dokumente prvič predložila pred Splošnim sodiščem, se nanje lahko sklicuje. Iz sodne prakse je namreč razvidno, da ne strankam ne Splošnemu sodišču samemu ni mogoče preprečiti, da se oprejo na podatke, ki izhajajo iz nacionalne zakonodaje, sodne prakse ali doktrine, saj ne gre za očitek odboru za pritožbe, da ni upošteval dejstev v določeni nacionalni sodbi, temveč za očitek, da se je skliceval na sodbe ali doktrino v utemeljitev tožbenega razloga, ki se nanaša na to, da je odbor za pritožbe napačno uporabil določbo Uredbe št. 207/2009 (glej v tem smislu sodbo z dne 12. julija 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/UUNT – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, ZOdl., EU:T:2006:202, točka 71). Poleg tega podatki iz priloge A.13 niso dokazi v pravem pomenu besede, ampak se nanašajo na prakso odločanja UUNT, na katero se stranka lahko sklicuje (zgoraj v točki 17 navedena sodba ARTHUR ET FELICIE, EU:T:2005:420, točka 20).

19 Iz navedenega izhaja, da sta prilogi A.12 in A.17 k tožbi nedopustni.

Utemeljenost

20 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov, od katerih se prvi nanaša na kršitev načel samostojnosti in neodvisnosti znamke Skupnosti in prava znamk Skupnosti, drugi na kršitev člena 76 Uredbe št. 207/2009, tretji na upoštevanje razlogov za ničnost, ki niso bili navedeni v okviru zahteve za ugotovitev ničnosti, četrti na kršitev člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 in peti na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

21 Splošno sodišče meni, da je treba najprej preučiti tretji tožbeni razlog in nato prvi tožbeni razlog, preden bo po uradni dolžnosti preučilo razlog, ki se nanaša na pomanjkljivo obrazložitev izpodbijane odločbe.

Tretji tožbeni razlog: upoštevanje razlogov za ničnost, ki niso bili navedeni v okviru zahteve za ugotovitev ničnosti

22 Tožeča stranka v okviru tretjega tožbenega razloga, ki se nanaša na upoštevanje razlogov za ničnost, ki niso bili navedeni v okviru zahteve za ugotovitev ničnosti, v bistvu navaja, da je odbor za pritožbe odločil *ultra petitum* in je prekoračil svoje pristojnosti s tem, da je ugotovitev ničnosti izpodbijane

znamke utemeljil z razlogom za ničnost iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, čeprav je zahteva intervenientke za ugotovitev ničnosti temeljila le na neobstoju razlikovalnega učinka izpodbijane znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009.

23 UUNT in intervenientka prerekata trditve tožeče stranke.

24 Oddelek za izbris je ugotovil, da zahteve, ki temelji na členu 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, ni mogoče upoštevati, ker je bila ta zahteva predložena v fazi replike in ni bilo razlike med preučitvijo razlogov iz člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009. Odbor za pritožbe pa je, nasprotno, najprej navedel, da je iz obrazca zahteve za ugotovitev ničnosti razvidno, da je zahteva temeljila na členu 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi z njenim členom 7. Nato je navedel, da je intervenientka v vlogi, v kateri so bili navedeni razlogi za njeno zahtevo, navedla razloge za zavrnitev iz člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009, ne da bi jasno razlikovala med tema razlogoma za zavrnitev. Nazadnje, potem ko je poudaril, da je intervenientka izrecno navedla člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 in da je v zahtevi podala stališče o opisnosti izpodbijane znamke, je sklenil, da je treba ugotoviti, ali je treba ugotoviti ničnost izpodbijane znamke glede na absolutne razloge za zavrnitev iz člena 7(1), (b) in (c) Uredbe št. 207/2009.

25 Preučiti je treba, ali se v obravnavani zadevi zahteva za ugotovitev ničnosti nanaša tudi na člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009, tako da bi odbor za pritožbe lahko, ne da bi prekoračil svoje pristojnosti, preučil, ali je izpodbijana znamka opisna.

26 V zvezi s tem je treba opozoriti, da je treba za ugotovitev, na katerih razlogih temelji zahteva za ugotovitev ničnosti, preučiti celotno zahtevo, zlasti glede na podroben prikaz razlogov, na katerih temelji (sodba z dne 24. marca 2011, Cybergun/UUNT – Umarex Sportwaffen (AK 47), T-419/09, EU:T:2011:121, točka 21).

27 V obravnavani zadevi pa je, kot pravilno trdi UUNT, iz vsebine zahteve za ugotovitev ničnosti in utemeljitev intervenientke v postopku pred UUNT jasno razvidno, da zahteva za ugotovitev ničnosti ni temeljila le na neobstoju razlikovalnega učinka izpodbijane znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, ampak tudi na opisnosti navedene znamke v smislu člena 7(1)(c) te uredbe.

28 Tako ni sporno, da je intervenientka v obrazcu zahteve za ugotovitev ničnosti označila polje, ki se nanaša na člena 7 in 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009. Poleg tega je intervenientka v obrazložitvi zahteve za ugotovitev ničnosti izrecno navedla člen 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009, vendar je podala tudi utemeljitve v zvezi z opisnostjo izpodbijane znamke, kot je to jasno razvidno iz strani 46 in 48 spisa v postopku pred UUNT, ki je bil predložen Splošnemu sodišču.

29 V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da čeprav je intervenientka člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 izrecno navedla šele v fazi replike pred oddelkom za izbris, se je zahteva za ugotovitev ničnosti nanašala tako na neobstoj razlikovalnega učinka izpodbijane znamke v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 207/2009 kot na njeno opisnost v smislu člena 7(1)(c) navedene uredbe, in je zato treba ta tožbeni razlog zavrniti.

Prvi tožbeni razlog: kršitev načel samostojnosti in neodvisnosti znamke Skupnosti in sistema znamk Skupnosti

30 Tožeča stranka trdi, da je izpodbijana odločba v nasprotju z načeloma samostojnosti in neodvisnosti znamke Skupnosti ter sistemom znamk Skupnosti, ker je odbor za pritožbe odločbo utemeljil izključno z odločbami nemških sodišč, ne da bi opravil samostojno presojo glede na merila, ki so za to določena v pravu znamk Unije. To naj bi bilo v nasprotju z načelom, po katerem je sistem znamk Unije samostojen sistem, sestavljen iz celote pravil, ki sledi ciljem, ki so zanj značilni, pri čemer njegova uporaba ni odvisna od nobenega nacionalnega sistema.

31 UUNT in intervenientka prerekata trditve tožeče stranke.

32 Najprej, UUNT priznava, da je treba ničnost znamke Skupnosti presojati le na podlagi ureditve Unije, vseeno pa meni, da je odbor za pritožbe opravil samostojno presojo glede na določbe Uredbe št. 207/2009 in sodno prakso, ki se nanjo nanaša. Dalje, UUNT navaja, da je bil odbor za pritožbe na podlagi sklepa z dne 12. februarja 2009, Bild digital in ZVS (C-39/08 in C-43/08, EU:C:2009:91), zavezan upoštevati nemško sodno prakso, ki se nanaša na isto znamko, ki jo je oblikovalo vrhovno nacionalno sodišče, ki se je nanašala na delno enake proizvode in storitve ter ki je bila izdana malo po prijavi izpodbijane znamke Skupnosti. Nazadnje, UUNT poudarja, da se odbor za pritožbe ni oprl le na eno sodbo, ampak na štiri odločbe nemških sodišč, ki tako potrjujejo ustaljeno sodno prakso.

33 Intervenientka meni, da se je odbor za pritožbe res oprl na nemško sodno prakso, vendar v okviru samostojne in podrobne presoje izpodbijane znamke glede na člen 7 Uredbe št. 207/2009. Tako poudarja, da je odbor za pritožbe sam presodil, kako upoštevna javnost dojema znak WINNETOU glede zadevnih proizvodov in storitev.

34 V zvezi s tem je treba najprej opozoriti, da je v skladu z ustaljeno sodno prakso sistem znamk Skupnosti samostojen sistem, sestavljen iz celote pravil, ki sledi ciljem, ki so zanj značilni, pri čemer njegova uporaba ni odvisna od vseh nacionalnih sistemov (sodbi z dne 12. decembra 2013, Rivella International/UUNT, C-445/12 P, ZOdl., EU:C:2013:826, točka 48, in z dne 5. decembra 2000, Messe München/UUNT (electronica), T-32/00, Recueil, EU:T:2000:283, točka 47).

35 Zato se vprašanje, ali se znak lahko registrira kot znamka Skupnosti, lahko presoja samo na podlagi upoštevne ureditve Unije, kot jo razlaga sodišče Unije (glej v tem smislu sodbo z dne 16. julija 2009, American Clothing Associates/UUNT in UUNT/American Clothing Associates, C-202/08 P in C-208/08 P, ZOdl., EU:C:2009:477, točka 58). UUNT torej ni zavezan z odločbami, izdanimi v državah članicah, in to tudi če so bile te odločbe sprejete na podlagi nacionalne zakonodaje, usklajene na podlagi Prve Direktive Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (89/104/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 92) (glej v tem smislu sodbe z dne 16. marca 2006, Telefon & Buch/UUNT – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, ZOdl., EU:T:2006:87, točka 30; z dne 14. junija 2007, Europig/UUNT (EUROPIG), T-207/06, ZOdl., EU:T:2007:179, točka 42, in z dne 14. novembra 2013, Efag Trade Mark Company/UUNT (FICKEN), T-52/13, ZOdl., EU:T:2013:596, točka 42). Dodati je treba, da nobena določba Uredbe št. 207/2009 ne zavezuje UUNT oziroma, kar zadeva tožbo, Splošnega sodišča, da pride do enakih ugotovitev, kot so ugotovitve nacionalnih upravnih ali sodnih organov v podobnem položaju (glej v tem smislu sodbe z dne 12. januarja 2006, Deutsche SiSi-Werke/UUNT, C-173/04 P, ZOdl., EU:C:2006:20, točka 49; z dne 8. novembra 2007, MPDV Mikrolab/UUNT (manufacturing score card), T-459/05, EU:T:2007:336, točka 27, in z dne 10. septembra 2010, MPDV Mikrolab/UUNT (ROI ANALYZER), T-233/08, EU:T:2010:382, točka 43).

36 Iz prav tako ustaljene sodne prakse izhaja, da čeprav UUNT ne zavezujejo odločbe, ki so jih izdali nacionalni organi, pa jih UUNT lahko, ne da bi bile zavezujoče ali odločilne, upošteva kot indice v okviru presoje zadevnih dejstev (glej v tem smislu sodbe z dne 21. aprila 2004, Concept/UUNT (ECA), T-127/02, Recueil, EU:T:2004:110, točka 70; z dne 9. julija 2008, Reber/UUNT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, ZOdl., EU:T:2008:268, točka 45, in z dne 25. oktobra 2012, riha/UUNT – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, EU:T:2012:576, točka 66).

37 Iz vseh teh elementov izhaja, da razen v primeru iz člena 8(4) Uredbe št. 207/2009, v katerem mora UUNT uporabiti nacionalno pravo, vključno s tem povezano sodno prakso, UUNT ali Splošno sodišče nista zavezana z odločbami nacionalnih organov ali sodišč.

38 V obravnavani zadevi iz izpodbijane odločbe najprej izhaja – v nasprotju s trditvami UUNT – da čeprav je odbor za pritožbe v točki 27 izpodbijane odločbe res poudaril, da ga sodna praksa nacionalnih sodišč ne zavezuje, je v isti točki vseeno dodal, da je v obravnavani zadevi, ker je vrhovno

nacionalno sodišče presodilo, da je izraz „winnetou“ v Nemčiji opisen, treba za znamko Skupnosti tudi šteti, da je ni mogoče varovati za proizvode in storitve, povezane s knjigami, radijskim oddajanjem in televizijo.

39 Poleg tega je odbor za pritožbe v točki 42 izpodbijane odločbe pri analizi opisnosti izpodbijane znamke v zvezi s proizvodi „merchandising“ navedel, da ker je bila sodba Bundesgerichtshof izdana šele nekaj mesecev po vložitvi prijave, je treba domnevati tudi, da je razlog za zavrnitev obstajal že ob vložitvi prijave znamke Skupnosti.

40 Iz teh trditev, potrjenih s točkami 23, 25, 26, 29 in 30 izpodbijane odločbe, izhaja, da je odbor za pritožbe, razen naštevanja del, ki se nanašajo na Winnetouja, iz točke 24 iste odločbe, povzel ugotovitve iz nemške sodne prakse, kar zadeva to, da je znak WINNETOU mogoče registrirati, kar zadeva dojemanje tega znaka in kar zadeva opisnost izpodbijane znamke v zvezi z zadevnimi proizvodi in storitvami, ne da bi opravil samostojno presojo na podlagi trditev in podatkov, ki sta jih predložili stranki.

41 Tako zlasti iz točk 25, 26, 29 in 30 izpodbijane odločbe izhaja, da presoja, po kateri zadevni znak neposredno kaže na vsebino „filmov, zlasti animiranih filmov, video filmov“, „magnetnih nosilcev zapisov, zvočnih plošč“, „osvetljenih filmov tudi za kinematografsko uporabo“ iz razreda 9, „tiskarskih izdelkov“, „knjigoveškega materiala“ in „fotografij“ iz razreda 16 ter „razvedrilnih, kulturnih in športnih prireditev, izposoje filmov in zvočnih posnetkov“, „filmske produkcije in projekcije“, „fotografij“, „razvedrila“, „prireditev v zabaviščnih in počitniških parkih“, „storitev počitniških domov“ in „upravljanja kampov“ ter „izkoriščanja pravic industrijske lastnine“ iz razredov 41 in 42, ni rezultat samostojne presoje odbora za pritožbe, saj je ta v točki 29 izpodbijane odločbe pojasnil, da „iz nemške sodne prakse izhaja, da bo potrošnik domneval, da izraz ‚winnetou‘ opisuje le to, da gre za film ali knjigo o Winnetouju ali za drug proizvod te vrste“.

42 Zato so ti elementi v nasprotju s sodno prakso, navedeno v točkah od 34 do 36 zgoraj, ker odbor za pritožbe odločbam nemških sodišč ni dal okvirne vrednosti kot indicem v okviru presoje zadevnih dejstev, ampak zavezujočo vrednost glede možnosti registracije izpodbijane znamke.

43 Te ugotovitve ni mogoče izpodbiti s trditvijo UUNT, ki se nanaša na zgoraj v točki 32 navedeni sklep Bild digital in ZVS (EU:C:2009:91), s katero navaja, da mora odbor za pritožbe upoštevati nemško sodno prakso, ker se nanaša na isto znamko, ker jo je oblikovalo vrhovno nacionalno sodišče, ker se nanaša na delno enake proizvode in storitve ter ker je bila izdana malo po prijavi izpodbijane znamke.

44 Najprej je v zvezi s tem treba poudariti, da se sklep, na katerega se sklicuje UUNT, nanaša na razlago Direktive 89/104 in se posebej nanaša na obveznosti pristojnih nacionalnih organov, da upoštevajo ali ne okoliščino, da so bili znaki, ki so sestavljeni enako ali primerljivo, že registrirani kot znamka. Poleg tega je Sodišče v tem sklepu navedlo, da čeprav mora, kadar se v utemeljitev zahteve za registracijo znamke v državi članici sklicuje na okoliščino, da je bila podobna ali enaka znamka že registrirana, nacionalni organ, pristojen za registracijo, v okviru preučitve take zahteve in če ima informacije v zvezi s tem, upoštevati že sprejete odločbe o podobnih zahtevah in še posebej pozorno preučiti vprašanje, ali je treba odločiti enako, pa s temi odločbami nikakor ni zavezan. Čeprav se taka ugotovitev po analogiji uporablja za preizkus, ki ga opravijo organi UUNT v okviru Uredbe št. 207/2009, je Sodišče kljub temu tudi pojasnilo, da zadevnega organa te odločbe o podobnih zahtevah nikakor ne morejo zavezovati.

45 Zato je treba ugotoviti, da čeprav je na podlagi tega sklepa mogoče domnevati, da mora odbor za pritožbe upoštevati odločbe nemških sodišč glede znaka WINNETOU in s posebno pozornostjo preučiti vprašanje, ali je treba odločiti enako, pa iz tega sklepa tudi izhaja, da prejšnje odločitve odbora za pritožbe ne zavezujejo, čeprav se nanašajo na isti znak. V obravnavani zadevi se odboru za pritožbe

ne očita, da je upošteval odločbe nemških sodišč, ampak da je presodil, da ga te odločbe zavezujejo, kar je v nasprotju s sodno prakso, navedeno v točkah od 34 do 36 zgoraj, in česar torej ni mogoče izpodbiti s trditvijo UUNT.

46 Zato je treba prvi tožbeni razlog sprejeti in izpodbijano odločbo razveljaviti v delu, v katerem je ugodeno zahtevi za ugotovitev ničnosti, ker napačna uporaba prava, ugotovljena v točki 42 zgoraj, povzroči nepravilnost tako presoje odbora za pritožbe glede uporabe člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 kot presoje glede uporabe člena 7(1)(b) iste uredbe. V točkah 50 in 51 izpodbijane odločbe je namreč odbor za pritožbe ugotovil, da izpodbijana znamka nima razlikovalnega učinka za proizvode in storitve, ki niso „tiskarske črke“ in „klišeji“, ker ta znamka ni mogla imeti funkcije označbe trgovskega izvora teh proizvodov in storitev, pri čemer se je skliceval na svojo presojo opisnosti te znamke glede vsebine in namena zadevnih proizvodov in storitev.

47 Čeprav iz te ugotovitve v zvezi z utemeljenostjo izpodbijane odločbe izhaja, da je to treba razveljaviti v delu, v katerem je ugodeno zahtevi za ugotovitev ničnosti, pa Splošno sodišče meni, da je v obravnavani zadevi prav tako treba po uradni dolžnosti preučiti vprašanje, ali je odbor za pritožbe zadostno obrazložil presojo opisnosti izpodbijane znamke.

Tožbeni razlog, ki se preuči po uradni dolžnosti in ki se nanaša na kršitev obveznosti obrazložitve

48 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da je spoštovanje obveznosti obrazložitve vprašanje absolutne procesne predpostavke, ki ga je po potrebi treba obravnavati po uradni dolžnosti (glej v tem smislu sodbi z dne 20. februarja 1997, Komisija/Daffix, C-166/95 P, Recueil, EU:C:1997:73, točka 24, in z dne 23. oktobra 2002, Institut für Lernsysteme/UUNT – Educational Services (ELS), T-388/00, Recueil, EU:T:2002:260, točka 59). Čeprav se v obravnavani zadevi tožeča stranka ni sklicevala na neobstoj obrazložitve, Splošno sodišče vseeno meni, da je treba po uradni dolžnosti preučiti vprašanje, ali je izpodbijana odločba zadostno obrazložena. Stranke so bile v okviru ukrepov procesnega vodstva vprašane o zadostnosti obrazložitve izpodbijane odločbe.

49 Tožeča stranka v zvezi s tem meni, da izpodbijana odločba ne vsebuje nikakršne samostojne obrazložitve in da dojemanje upoštevne javnosti glede različnih proizvodov in storitev ter njihova uvrstitev med proizvode „merchandising“ ni dovolj obrazložena.

50 UUNT in intervenientka prerekata trditve tožeče stranke.

51 UUNT trdi, da čeprav odbor za pritožbe ni posebej obrazložil opisnosti znaka WINNETOU za vsakega od zadevnih proizvodov in storitev, taka obrazložitev ni bila zahtevana, ker podana obrazložitev velja za vse zadevne proizvode in storitve. UUNT dodaja, da znak WINNETOU glede tipičnih proizvodov „merchandising“ pomeni, da gre za „indijanske proizvode“ ali proizvode „indijanskega stila“, pri katerih potrošnik povezuje Winnetouja, ki ga dojema kot plemenitega indijanskega poglavarja, s proizvodi.

52 Intervenientka meni, da je obrazložitev izpodbijane odločbe zadostna, ker je odbor za pritožbe presodil dejstva in dokaze ter je na podlagi tega prišel do pravnih sklepov, utemeljenih s pravom znamke Skupnosti. Poleg tega naj bi bila obrazložitev izpodbijane odločbe zadostna, ker naj bi odbor za pritožbe preučil različne zadevne proizvode in storitve ter s sklicevanjem na prejšnjo odločbo zadostno pojasnil pojem in obseg „merchandisinga“.

53 Na podlagi člena 75, prvi stavek, Uredbe št. 207/2009 je treba odločbe UUNT obrazložiti. Tako določena obveznost ima enak obseg kot obveznost iz člena 296 PDEU, v skladu s katero mora obrazložitev jasno in nedvoumno izražati razlogovanje institucije, ki je akt izdala, tako da se lahko stranke seznanijo z utemeljitvijo sprejetega ukrepa in da lahko pristojno sodišče opravi nadzor. Ne zahteva se, da bi obrazložitev pojasnila vse upoštevne dejanske in pravne elemente, ker je treba vprašanje, ali je obrazložitev posameznega akta v skladu z zahtevami iz člena 296 PDEU, presojati ne

samo glede na njegovo besedilo, ampak tudi glede na njegovo sobesedilo in glede na celoto pravnih pravil, ki urejajo zadevno področje (glej v tem smislu sodbo z dne 21. oktobra 2004, KWS Saat/UUNT, C-447/02 P, ZOdl., EU:C:2004:649, točke od 63 do 65).

54 Natančneje, če UUNT zavrne registracijo znaka kot znamke Skupnosti, mora za obrazložitev svoje odločitve navesti absolutni ali relativni razlog za zavrnitev, ki nasprotuje tej registraciji, in določbo, iz katere izhaja ta razlog, ter navesti dejanske okoliščine, ki jih je sprejel kot dokazane in ki po njegovem mnenju utemeljujejo uporabo določbe, na katero se sklicuje. Taka obrazložitev je načeloma zadostna (zgoraj v točki 36 navedena sodba Mozart, EU:T:2008:268, točka 46).

55 Glede absolutnega razloga za zavrnitev iz člena 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009 je treba poudariti, da mora imeti znak za to, da se zanj uporablja prepoved iz te določbe, dovolj neposredno in konkretno zvezo z zadevnimi proizvodi ali storitvami, tako da zadevni javnosti omogoča, da nemudoma in brez pomisleka prepozna opis zadevnih proizvodov ali storitev ali ene od njihovih lastnosti (glej v tem smislu sodbi z dne 22. junija 2005, Metso Paper Automation/UUNT (PAPERLAB), T-19/04, ZOdl., EU:T:2005:247, točka 25 in navedena sodna praksa, in z dne 30. aprila 2013, ABC-One/UUNT (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, točka 17). Presoja opisnosti znaka se lahko torej po eni strani opravi le glede zadevnih proizvodov in storitev in po drugi strani glede na zaznavanje ciljne javnosti, ki jo sestavlja potrošnik teh proizvodov ali storitev (glej v tem smislu sodbo z dne 27. februarja 2002, Eurocool Logistik/UUNT (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, EU:T:2002:41, točka 38).

56 V obravnavani zadevi pa je treba ugotoviti, da Splošno sodišče ne more opraviti nadzora nad zakonitostjo presoje odbora za pritožbe o opisnosti izpodbijane znamke glede na zadevne proizvode in storitve.

57 Prvič, odbor za pritožbe je glede dojemanja znaka WINNETOU v točki 22 izpodbijane odločbe ugotovil, da znak WINNETOU označuje glavni lik serije romanov pisatelja Karla Maya in da te ugotovitve stranke ne izpodbijajo. V točki 23 izpodbijane odločbe je dodal, da iz odločb nemških sodišč izhaja, da nemški potrošnik znak WINNETOU razume tako, da se nanaša na izmišljenega plemenitega indijanskega poglavarja. Poleg tega je odbor za pritožbe v točki 24 izpodbijane odločbe navedel, da lik Winnetouja ni junak le v knjigah, ampak tudi na ploščah, kasetah, v filmih in gledaliških predstavah. Dodal je, da so ta radijska in gledališka dela „priredbe posebnega žanra“, v katerih je dogajanje postavljeno na Daljni zahod, glavna vloga Winnetouja pa ustreza plemenitemu Indijancu.

58 Iz izpodbijane odločbe ter iz pisanj in odgovorov UUNT na vprašanja, postavljena na obravnavi, tako izhaja, da je odbor za pritožbe ugotovil, da upoštevna javnost znak WINNETOU na splošno dojema v povezavi s pojmoma „Indijanec“ in „indijanski poglavar“.

59 Vendar odbor za pritožbe ni opravil nobene posebne analize, na podlagi katere bi ugotovil, da upoštevna javnost znak WINNETOU ne dojema samo v njegovem konkretnem pomenu kot sklicevanje na izmišljeni lik, ampak tudi tako, da se nanaša na pojma „Indijanec“ in „indijanski poglavar“. V zvezi s tem iz elementov, navedenih v točkah od 22 do 24 izpodbijane odločbe, ni mogoče sklepati, da je dokazal tako dojemanje znaka WINNETOU. Odbor za pritožbe je namreč le opisal dela, v katerih nastopa Winnetou kot lik izmišljenega plemenitega indijanskega poglavarja. Zato je treba ugotoviti, da izpodbijana odločba ne vsebuje nikakršne presoje niti ugotovitve v zvezi z dojemanjem znaka tako, da se nanaša na pojma „Indijanec“ in „indijanski poglavar“ na splošno.

60 Zaradi te nezadostne obrazložitve je, kar zadeva premislek bistvenega pomena v sistematiki izpodbijane odločbe, nemogoče jasno in nedvoumno razumeti ugotovitev na podlagi razlogovanja odbora za pritožbe pri presoji dojemanja znaka.

61 Poleg tega trditev UUNT v njegovih pisanjih in med obravnavo, da širša javnost filme, knjige ali gledališke predstave, imenovane „Winnetou“, pojmuje kot knjige ali filme o Indijancih, tako da se znak WINNETOU dojema kot bolj na splošno povezan z „indijansko“ tematiko in „indijanskim

poglavarjem“, tudi če bi bila utemeljena, ne more odpraviti te pomanjkljive obrazložitve izpodbijane odločbe, saj UUNT ne more med postopkom navesti dodatnih razlogov za odločbo, ki je bila na podlagi člena 296 PDEU pomanjkljivo obrazložena (glej sodbo z dne 20. maja 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD in PAYWEB CARD), T-405/07 in T-406/07, ZOdl., EU:T:2009:164, točka 69 in navedena sodna praksa).

62 Iz tega izhaja, da izpodbijana odločba ni zadostno obrazložena, kar zadeva dojemanje znaka WINNETOU, ki presega njegov konkretni pomen kot sklicevanje na izmišljen lik, kot da se na splošno nanaša na pojma „Indijanec“ in „indijanski poglavar“.

63 Drugič, glede povezave med izpodbijano znamko ter zadevnimi proizvodi in storitvami je odbor za pritožbe ugotovil, da je treba ugotoviti ničnost izpodbijane znamke, razen za „tiskarske črke“ in „klišeje“ iz razreda 16, ker ti proizvodi nimajo nikakršne zveze z likom Winnetouja. Odbor za pritožbe je za nekatere proizvode in storitve iz razredov 9, 16, 41 in 42 ugotovil, da je treba izpodbijano znamko šteti za opisno, ker potrošnik domneva, da znak WINNETOU le opisuje to, da gre za film ali knjigo z Winnetoujem ali drug proizvod te vrste (točke od 28 do 31 izpodbijane odločbe). Za druge zadevne proizvode, opredeljene kot proizvodi „merchandising“, je odbor za pritožbe navedel, da za upoštevno javnost znak WINNETOU opisuje le to, da so proizvodi povezani s filmi ali likom iz romana, da gre za indijanski stil, da so povezani s festivali oziroma da se delijo ali prodajajo na teh festivalih (točke od 32 do 42 izpodbijane odločbe). Glede storitev „prevoz oseb“ iz razreda 39 in „nastanitev in prehranjevanje gostov“ iz razreda 43 je odbor za pritožbe presodil, da izpodbijana znamka kaže na cilj potovanja v Nemčiji, in sicer festivale (točka 43 izpodbijane odločbe). Nazadnje, odbor za pritožbe je ugotovil, da glede „materiala za učenje ali poučevanje (razen aparatov)“ iz razreda 16 ter „učnih aparatov in instrumentov“ iz razreda 9 izpodbijana znamka pomeni, da gre za poučevanje prek zgodb o Winnetouju (točka 44 izpodbijane odločbe).

64 Očitno je, da je odbor za pritožbe podal splošno obrazložitev predvsem za proizvode „merchandising“.

65 V zvezi s tem je treba opozoriti, da se mora v skladu z ustaljeno sodno prakso preučitev absolutnih razlogov za zavrnitev nanašati na vsakega od proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija znamke, poleg tega pa mora biti odločba, s katero UUNT zavrne registracijo znamke, načeloma obrazložena za vsakega od navedenih proizvodov ali navedenih storitev (glej sklep z dne 18. marca 2010, CFCMCEE/UUNT, C-282/09 P, ZOdl., EU:C:2010:153, točka 37 in navedena sodna praksa).

66 Res je, da lahko UUNT, kadar se uporabi isti razlog za zavrnitev za vrsto ali skupino proizvodov ali storitev, omeji na splošno obrazložitev za vse zadevne proizvode ali storitve (glej zgoraj v točki 65 navedeni sklep CFCMCEE/UUNT, EU:C:2010:153, točka 38 in navedena sodna praksa).

67 Vendar ta možnost ne sme kršiti osnovne zahteve, da so lahko vse odločbe, s katerimi se zavrne pravica, ki je priznana s pravom Unije, predmet sodnega nadzora, ki je namenjen zagotovitvi učinkovitega varstva te pravice in ki se mora zato nanašati na zakonitost razlogov za to zavrnitev (glej zgoraj v točki 65 navedeni sklep CFCMCEE/UUNT, EU:C:2010:153, točka 39 in navedena sodna praksa).

68 Zato lahko možnost odbora za pritožbe, da sprejme splošno obrazložitev za vrsto proizvodov ali storitev, velja samo za proizvode in storitve, med katerimi obstaja zadostna neposredna in konkretna zveza, in sicer do te mere, da ti proizvodi ali storitve tvorijo dovolj homogeno kategorijo, da je mogoče z vsemi dejanskimi in pravnimi ugotovitvami, ki tvorijo obrazložitev zadevne odločbe, prvič, za vsakega od proizvodov in storitev, ki spadajo v to kategorijo, zadosti jasno oblikovati razlogovanje odbora za pritožbe, in drugič, da jih je mogoče brez razlike uporabljati za vsakega od zadevnih proizvodov in storitev (glej sodbo z dne 2. aprila 2009, Zuffa/UUNT (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, ZOdl., EU:T:2009:100, točka 28 in navedena sodna praksa).

69 Glede na te preudarke je treba preučiti, ali je obrazložitev izpodbijane odločbe zadostna, kar zadeva neposredno in konkretno zvezo, ki jo je treba dokazati med zadevnimi proizvodi in storitvami ter znakom WINNETOU za to, da se ugotovi opisnost izpodbijane znamke.

70 Najprej je treba navesti, da proizvodi, ki so opredeljeni kot proizvodi „merchandising“, med sabo niso dovolj neposredno in konkretno povezani, da bi tvorili homogeno skupino, za katero bi odbor za pritožbe lahko podal splošno obrazložitev v smislu sodne prakse.

71 Tako je odbor za pritožbe v skupino proizvodov „merchandising“ uvrstil več proizvodov iz enajstih različnih razredov, ki med drugim vključujejo „parfumerijske izdelke“, „eterična olja“, „kozmetična sredstva“, „žlahtne kovine in njihove zlitine“, „nakit“, „ure“, „kronometrske instrumente“, „papir“, „nalepke“, „pisarniški material“, „manjše usnjene izdelke, zlasti denarnice“, „sprehajalne palice“, „tkanine in tekstilne izdelke“, „pokrivala“, „igre“, „okraske za novoletno jelko“, „izdelke za gimnastiko in šport“, „računske stroje“, „računalnike“, „fotografske aparate in instrumente“, „posodo za gospodinjstvo in kuhinjo“, „glavnike in gobe“, „pisarniški material“, „zavijalne materiale iz umetnih snovi“, „meso“, „ribe“, „marmelade“, „kompote“, „sladolede“ in „slaščice“.

72 Ti proizvodi se razlikujejo glede na svojo naravo, lastnosti, namen in način trženja, tako da jih ni mogoče obravnavati kot homogeno kategorijo. Poleg tega opredelitev proizvodov kot proizvodov „merchandising“ v izpodbijani odločbi ni posebej obrazložena, navedena je le trditev, da so ti proizvodi postali pogosti na vseh mogočih področjih, ki si jih je mogoče zamisliti. S tako trditvijo pa ni mogoče dokazati, zakaj so ti tako različni proizvodi kljub očitnim razlikam dovolj homogeni, da bi tvorili skupino proizvodov, za katero je mogoče podati splošno obrazložitev.

73 Poleg tega je obrazložitev v izpodbijani odločbi glede neposredne in konkretne zveze med temi proizvodi in znakom WINNETOU preveč splošna in abstraktna ter zato ne izpolnjuje zahtev, navedenih v točkah od 66 do 68 zgoraj.

74 Tako edini elementi obrazložitve opisnosti izpodbijane znamke za te proizvode izhajajo iz trditev v točkah 32 in 40 izpodbijane odločbe, da za proizvode „merchandising“ znak WINNETOU opisuje to, da gre za proizvode, povezane s filmi ali likom iz romana, za katere potrošnik domneva, da so le oglaševalski proizvodi, imenovani „Winnetou“, ne da bi sklepal o izvoru proizvodov.

75 Taka obrazložitev pa ni zadostna in na njeni podlagi ni mogoče razumeti, s kakšnim razlogovanjem je odbor za pritožbe ugotovil, da ima izpodbijana znamka z zadevnimi proizvodi dovolj neposredno in konkretno zvezo, tako da zadevni javnosti omogoča, da nemudoma in brez pomisleka prepozna opis zadevnih proizvodov ali ene od njihovih lastnosti. Opredelitev proizvodov „merchandising“ in trditve iz točk 32 in 40 izpodbijane odločbe so namreč splošne trditve brez posebne analize glede na naravo in lastnosti zadevnih proizvodov, ki poleg tega ne tvorijo homogene skupine proizvodov.

76 Zato obrazložitev izpodbijane odločbe ne izpolnjuje zahtev iz člena 296 PDEU in člena 75 Uredbe št. 207/2009, ker Splošnemu sodišču ne omogoča, da bi opravilo učinkovit sodni nadzor nad izpodbijano odločbo.

77 Te ugotovitve ni mogoče izpodbiti s presojo odbora za pritožbe v zvezi z nekaterimi proizvodi in storitvami v točkah 34, 36, 37 in 39 izpodbijane odločbe.

78 V okviru te presoje je namreč odbor za pritožbe le navedel, da so lahko ti proizvodi indijanskega stila, da so lahko povezani z likom Winnetouja in s tematiko, ki je povezana s tem likom, ali celo s festivali.

79 Vendar je treba najprej opozoriti, kot je ugotovilo Splošno sodišče v točki 62 zgoraj, da ugotovitev, da se znak WINNETOU dojema tako, da je povezan s pojmoma „Indijanec“ in „indijanski poglavar“, ni dovolj obrazložena. Poleg tega trditve, da gre za proizvode, ki se prodajajo v trgovinah s spominki, oblačila z „Winnetoujem“, to je oblačila, ki jih je nosil Winnetou ali se sklicujejo na Winnetouja,

kovčke s sliko Winnetouja, klešče za trenje orehov v obliki indijanskega poglavarja ali živila, ki se prodajajo na festivalih, ne omogočajo natančno, jasno in nedvoumno razumeti razlogovanja odbora za pritožbe, ki je pripeljalo do ugotovitve, da izpodbijana znamka, ki je poleg tega besedni znak, in ne figurativna znamka, ki ponazarja Indijanca, opisuje navedene proizvode.

80 Zato je treba ugotoviti, da izpodbijana odločba ni zadostno obrazložena.

81 Iz vseh teh preudarkov izhaja, da je treba izpodbijano odločbo razveljaviti zaradi kršitve načel samostojnosti in neodvisnosti znamke Skupnosti ter zaradi pomanjkljive obrazložitve, ne da bi bilo treba odločiti o drugem, četrtem in petem tožbenem razlogu.

Stroški

82 Člen 134(1) Poslovnika določa, da se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki. Poleg tega člen 134(2) istega poslovnika določa, da če je neuspelih strank več, Splošno sodišče odloči o porazdelitvi stroškov.

83 V obravnavani zadevi je treba odločiti, da UUNT poleg svojih stroškov nosi tudi stroške tožeče stranke, intervenientka pa nosi svoje stroške.

Iz teh razlogov je

SPLOŠNO SODIŠČE (prvi senat)

razsodilo:

1. **Odločba prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 9. julija 2013 (zadeva R 125/2012-1) se razveljavi v delu, v katerem je ugodeno zahtevi za ugotovitev ničnosti.**

2. **UUNT poleg svojih stroškov nosi tudi stroške Karl-May-Verlag GmbH.**

3. **Constantin Film Produktion GmbH nosi svoje stroške.**

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 18. marca 2016.

Podpisi