Rättsfallssamlingen

TRIBUNALENS DOM (första avdelningen)

den 18 mars 2016*

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärket WINNETOU — Absolut registreringshinder — Beskrivande karaktär — Artikel 7.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 — Artikel 52.1 och 52.2 i förordning nr 207/2009 — Principerna om gemenskapsvarumärkets självständighet och oberoende — Motiveringsskyldighet”

I mål T-501/13,

Karl-May-Verlag GmbH, tidigare Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, Bamberg (Tyskland), företrätt av advokaterna M. Pejman och M. Brenner,

klagande,

mot

Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret), inledningsvis företrätt av A. Pohlmann, därefter av M. Fischer, båda i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringskontorets överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Constantin Film Produktion GmbH, München (Tyskland), företrätt av advokaterna P. Baronikians och S. Schmidt,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av harmoniseringskontorets första överklagandenämnd den 9 juli 2013 (ärende R 125/2012–1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Constantin Film Produktion GmbH och Karl-May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH,

meddelar

TRIBUNALEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden H. Kanninen samt domarna I. Pelikánová och E. Buttigieg (referent),

justitiesekreterare: handläggare: M. Marescaux,

med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 18 september 2013,

* Rättegångsspråk: tyska.

med beaktande av harmoniseringskontorets svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 30 januari 2014,

med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 27 januari 2014,

med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 25 april 2014,

med beaktande av harmoniseringskontorets duplik som inkom till tribunalens kansli 3 juli 2014,

efter förhandlingen den 30 september 2015,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Klaganden, Karl-May-Verlag GmbH, tidigare Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH, är innehavare av gemenskapsordmärket WINNETOU. Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av nämnda ordmärke inkom till harmoniseringskontoret den 14 juni 2002, det registrerades den 16 september 2003 under nummer 2735017 och registreringen förnyades den 10 juni 2012.

2 De varor och de tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 och 43 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av dessa klasser följande beskrivning:

— klass 3: ”Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdspreparat”.

— klass 9: ”Filmer, speciellt tecknade filmer, videofilmer; fotografiska, kinematografiska, optiska, vågar, signal-, kontroll- och undervisningsapparater och -utrustning, elektriska apparater och instrument (ingående i klass 9); apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, bilder och data samt inspelningsbärare därför, inspelade eller oinspelade; magnetiska datamedier, grammofonskivor, räknemaskiner, databehandlingsutrustning, datorer, databehandlingsprogram, exponerad film, även för kinematografiska ändamål”.

— klass 14: ”Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed (ingående i klass 14); nötknäppare av ädelmetall; smycken, ädelstenar; oäkta juvelerarvaror, knappar; ur och tidmätningsinstrument”.

— klass 16: ”Papper, papp (kartong) och varor gjorda av dessa material (ingående i klass 16); dekaler, etiketter; trycksaker; frimärken; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ingående i klass 16); trycktyper; klichéer”.

— klass 18: ”Varor av läder och läderimitation nämligen väskor och andra behållare, ej anpassade för speciellt innehåll, samt småvaror av läder, speciellt portmonnäer, plånböcker, nyckelfodral samt andra varor av läder eller läderimitation (ingående i klass 18); koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar”.

— klass 21: ”Behållare för hushålls- och köksändamål (ej av ädla metaller eller överdragna därmed); apparater (ingående i klass 21); kammar och tvättsvampar; borstar (ej målarpenslar); borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; varor av glas, porslin och keramik för hushåll och kök, konstföremål av glas, porslin och keramik”.

— klass 24: ”Vävda material och textilartiklar (ingående i klass 24, ej för sängkläder, nämligen kuddar, täcken, sängtäcken och sovsäckar); sängkläder och bordsdukar”.

— klass 25: ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader”.

— klass 28: ”Spel, spelkort, leksaker, även av elektroniskt slag, julgransprydnader; gymnastik- och sportartiklar (ingående i klass 28)”.

— klass 29: ”Kött, fisk, fågel och vilt och därav framställda produkter; konserverade, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktsåser”.

— klass 30: ”Kaffe, te, kakao, bröd, bakverk och konditorivaror, speciellt pepparkakor, fruktbröd, glass, honung; kryddor, godsaker och chokladvaror”.

— klass 39: ”Persontransport”.

— klass 41: ”Tillställningar för underhållnings-, kultur- och idrottsändamål, uthyrning av filmer och ljudinspelningar; filmproduktion och -visning; fotografering; underhållning; tillställningar i en fritids- och nöjespark; tjänster avseende semesterbyar; campingplatstjänster”.

— klass 42: ”Exploatering av intellektuella äganderätter”.

— klass 43: ”Rum och mat till gäster”.

3 Intervenienten, Constantin Film Produktion GmbH, ansökte den 14 juni 2010 om ogiltigförklaring av det omstridda varumärket genom att göra gällande att det förelåg absoluta ogiltighetsgrunder enligt artikel 52.1 a i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), jämförd med artikel 7 i förordning nr 207/2009, avseende samtliga de varor som nämnda varumärke registrerats för.

4 Genom beslut av den 13 december 2011 avslog annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring.

5 Den 17 januari 2012 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut till harmoniseringskontoret.

6 Genom beslut av den 9 juli 2013 (nedan kallat det överklagade beslutet) biföll harmoniseringskontorets första överklagandenämnd delvis överklagandet och upphävde annuleringsenhetens beslut, eftersom den ogiltigförklarade det omstridda varumärket med undantag av ”trycktyper” och ”klichéer” som omfattas av klass 16.

7 Överklagandenämnden fann i synnerhet att de varor och tjänster som omfattas av klasserna 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41 och 43 var avsedda för genomsnittskonsumenten och att de tjänster som omfattas av klass 42 var avsedda för fackmän. Överklagandenämnden fann att samtliga dessa varor och tjänster även kan vara riktade till en specialiserad omsättningskrets, såsom förmedlare. Den påpekade dessutom att konsumenternas uppmärksamhetsnivå var medelhög till hög beroende på varu- eller tjänsteslaget och att fackmännens uppmärksamhetsnivå var hög (punkterna 18 och 19 i det överklagade beslutet). Överklagandenämnden fann vidare att uttrycket ”winnetou” inte hade något

samband till något av språken inom Europeiska unionen och att den i ett första skede behövde göra en bedömning i förhållande till en tysk konsument, eftersom varumärkets beskrivande karaktär i Tyskland hade åberopats särskilt (punkt 20 i det överklagade beslutet).

8 Angående det omstridda varumärkets beskrivande karaktär påpekade överklagandenämnden vidare att Winnetou var huvudpersonen i en romansvit av författaren Karl May och huvudpersonen i filmer, teateruppsättningar och radioföreställningar. Den fann vidare att uttrycket ”winnetou” enligt de avgöranden som meddelats av Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland) och Bundespatentgericht (Federala patentdomstolen, Tyskland) (nedan kallade de nationella domstolarnas beslut), vilka intervenienten hänvisat till, hos en tysk konsument väcker tankar om en fiktiv indianhövding som är ädel och god och som enligt Bundesgerichtshof i Tyskland var beskrivande för trycksaker, filmproduktion, samt publicering och utgivning av böcker och tidskrifter (punkterna 22–25 i det överklagade beslutet). Även om överklagandenämnden erinrade om att den inte är bunden av nationella domstolars rättspraxis, underströk den i förevarande fall att med beaktande av att en nationell högsta domstol hade funnit att uttrycket ”winnetou” var beskrivande i Tyskland, så borde det även anses att det omstridda varumärket enligt artikel 7.2 i förordning nr 207/2009 inte kan skyddas i fråga om varor och tjänster avseende böcker, radio och tv (punkt 27 i det överklagade beslutet). Vad gäller ”filmer, speciellt tecknade filmer, videofilmer”, ”magnetiska datamedier, grammofonskivor”, ”exponerad film, även för kinematografiska ändamål” i klass 9, ”trycksaker”, ”bokbinderimaterial”, ”fotografier” i klass 16, samt tjänster avseende ”tillställningar för underhållnings-, kultur- och idrottsändamål, uthyrning av filmer och ljudinspelningar”, ”filmproduktion och –visning”, ”fotografering”, ”underhållning”, ”tillställningar i en fritids- och nöjespark”, ”tjänster avseende semesterbyar”, ”campingplatstjänster” och ”exploatering av intellektuella äganderätter” i klasserna 41 och 42, fastställde överklagandenämnden således att kännetecknet WINNETOU var beskrivande eller en direkt angivelse av innehållet i nämnda varor och tjänster, eftersom konsumenten helt enkelt antar att det rör sig om varor och tjänster avseende Winnetou eller Winnetou-temat (punkterna 28–31 i det överklagade beslutet). Vad vidare gäller andra varor och tjänster fann överklagandenämnden att de andra varorna – förutom ”trycktyper” och ”klichéer” som omfattas av klass 16 och inte har något samband med Winnetou-figuren, böckerna, filmerna eller festivalerna – kan anses utgöra ”merchandising”-varor som har ett direkt samband med Winnetou och att vissa varor och tjänster såsom matvaror och tjänster avseende ”transport”, samt ”rum och mat till gäster” har ett direkt samband till festivalerna (punkterna 32–46 i det överklagade beslutet). Mot denna bakgrund beslutade överklagandenämnden att det omstridda varumärket var beskrivande för samtliga dessa varor och tjänster.

9 Överklagandenämnden fann slutligen att det omstridda varumärket saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 avseende varor och tjänster som har ett samband med en indianhövding med ett ädelt hjärta eller med en romanfigur, eftersom konsumenten förutsätter att varumärket anger varorna och tjänsternas innehåll eller syfte. Angående ”trycktyper” och ”klichéer” som omfattas av klass 16, fastställde överklagandenämnden däremot att det omstridda varumärket hade särskiljningsförmåga, eftersom konsumenterna i fråga om dessa varor uppfattar nämnda varumärke som en fantasibeteckning (punkterna 48–52 i det överklagade beslutet).

Förfarandet och parternas yrkanden

10 Klaganden överklagade det beslutet genom det överklagande som inkom till tribunalens kansli den 18 september 2013.

11 Som en åtgärd för processledning enligt artikel 89 i tribunalens rättegångsregler, förelade tribunalen rättegångsdeltagarna att skriftligen besvara vissa frågor. Harmoniseringskontoret och intervenienten inkom med svar inom den föreskrivna tidsfristen. Klaganden iakttog inte den föreskrivna tidsfristen, men klagandens svar fördes till handlingarna i målet genom beslut av ordföranden på tribunalens första avdelning.

12 Klaganden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara det överklagade beslutet, och

— förplikta harmoniseringskontoret att ersätta rättegångskostnaderna.

13 Harmoniseringskontoret och intervenienten har yrkat att tribunalen ska

— ogilla överklagandet, och

— förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

14 Klaganden preciserade vid förhandlingen att det genom sitt första yrkande har gjort gällande att det överklagade beslutet ska ogiltigförklaras i den mån ansökan om ogiltighetsförklaring därigenom bifölls.

Rättslig bedömning

Upptagande till sakprövning

15 Intervenienten har hävdat att bilagorna A.12–A.17 till överklagandet inte kan tas upp till sakprövning med anledning av att dessa handlingar har åberopats för första gången vid tribunalen. Klaganden och harmoniseringskontoret har inte yttrat sig om det påståendet.

16 Handlingarna avser följande. I bilaga A.12 presenteras resultatet av sökningar i harmoniseringskontorets register, A.13 är ett utdrag ur en handbok avseende förfaranden vid harmoniseringskontoret, bilagorna A.14 och A.15 rör beslut som meddelats av Bundespatentgericht, bilaga A.16 är ett utdrag ur Ingerls och Rohnkes verk som har titeln *Markengesetz* (tredje upplagan) och bilaga A.17 är en tidningsartikel från tidningen *Weser-Kurier* från den 1 juli 2013.

17 Det ska härvid erinras om att syftet med ett överklagande till tribunalen är att få till stånd en prövning av lagenligheten av beslut som meddelats av harmoniseringskontorets överklagandenämnder i den mening som avses i artikel 65 i förordning nr 207/2009. Tribunalens uppgift är därför inte att pröva de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av handlingar som för första gången har åberopats vid tribunalen. Bilagorna A.12 och A.17 till överklagandet ska således avvisas utan att det är nödvändigt att bedöma deras bevisvärde (se, för ett liknande resonemang, dom av den 24 november 2005, Sadas/harmoniseringskontoret – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, REG, EU:T:2005:420, punkt 19 och där angiven rättspraxis).

18 Vad däremot gäller bilagorna A.13–A.16 ska det understrykas att även om klaganden har åberopat dessa handlingar för första gången vid tribunalen, så har klaganden rätt att åberopa dem. Det framgår nämligen av rättspraxis att det inte kan vara otillåtet vare sig för rättegångsdeltagarna eller för tribunalen själv att vägledas av nationell lagstiftning, rättspraxis eller doktrin, eftersom det inte har gjorts gällande att överklagandenämnden felaktigt har underlåtit att beakta de faktiska omständigheterna i ett visst nationellt avgörande, utan att åberopa avgöranden eller doktrin till stöd för en grund som baseras på att överklagandenämnden felaktigt har tillämpat en bestämmelse i förordning nr 207/2009 (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/harmoniseringskontoret–Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, REG, EU:T:2006:202, punkt 71). Handlingarna i bilaga A.13 är inte bevisning i dess rätta bemärkelse utan rör harmoniseringskontorets beslutspraxis som en rättegångsdeltagare har rätt att åberopa (dom ARTHUR ET FELICIE, punkt 17 ovan, EU:T:2005:420, punkt 20).

19 Härav följer att bilagorna A.12–A.17 till överklagandet inte kan prövas i sak.

Prövning i sak

20 Klaganden har till stöd för sitt överklagande åberopat fem grunder. Den första grunden avser åsidosättande av principerna om gemenskapsvarumärkets och gemenskapsvarumärkesrättens självständighet och oberoende. Den andra grunden rör åsidosättande av artikel 76 i förordning nr 207/2009. Klaganden har för det tredje hävdat att ogiltighetsgrunder som inte hade åberopats i samband med ansökan om ogiltighetsförklaring har beaktats. Den fjärde grunden avser åsidosättande av artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 och den femte grunden avser åsidosättande av artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

21 Tribunalen finner det lämpligt att inledningsvis pröva den tredje grunden och sedan den första grunden innan den ex officio prövar grunden om att det överklagade beslutet var otillräckligt motiverat.

Den tredje grunden: Överklagandenämnden har beaktat ogiltighetsgrunder som inte hade åberopats i samband med ansökan om ogiltighetsförklaring

22 Klaganden har genom sin tredje grund, som avser att överklagandenämnden har beaktat ogiltighetsgrunder som inte hade åberopats i samband med ansökan om ogiltighetsförklaring, hävdat att överklagandenämnden dömde utöver vad som hade yrkats av rättegångsdeltagarna (dispositionsprincipen) (*ultra petita*) och att den överskred sina befogenheter när den baserade det omstridda varumärkets ogiltighetsförklaring på ogiltighetsgrunden i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 trots att intervenientens ansökan om ogiltighetsförklaring endast grundades på att det omstridda varumärket saknade särskiljningsförmåga i enlighet med artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009.

23 Harmoniseringskontoret och intervenienten har bestritt klagandens argument.

24 Annulleringsenheten hade funnit att den ansökan som grundades på artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 inte skulle beaktas med anledning dels av att ansökan hade inkommit i samband med repliken, dels att det inte fanns någon skillnad i prövningen av de skäl som anges i artikel 7.1 b och 7.1 c i förordning nr 207/2009. Överklagandenämnden fann däremot inledningsvis att ansökan om ogiltighetsförklaring enligt formuläret för ansökan om detsamma grundades på artikel 52.1 a, jämförd med artikel 7 i förordning nr 207/2009. Den fann vidare att intervenienten i sin inlaga, i vilken grunderna för ansökan angavs, hade åberopat registreringshindren i artikel 7.1 b och 7.1 c utan att göra någon tydlig skillnad mellan de två registreringshindren. Överklagandenämnden slog slutligen fast – efter att ha understrukit att intervenienten uttryckligen hade åberopat artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 och tagit ställning till det omstridda varumärkets beskrivande karaktär i ansökan – att det skulle fastställas huruvida det omstridda varumärket skulle ogiltigförklaras med hänsyn till de absoluta registreringshindren i artikel 7.1 b och c i förordning nr 207/2009.

25 Tribunalen ska i förevarande fall pröva huruvida ansökan om ogiltighetsförklaring även omfattade artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009, vilket medför att överklagandenämnden kunde pröva huruvida det omstridda varumärket var beskrivande utan att överskrida sina befogenheter.

26 Det ska härvid erinras om att ansökan i sin helhet ska prövas – och särskilt med beaktande av den detaljerade redogörelsen för skälen härtill – för att fastställa de skäl som en ansökan om ogiltighetsförklaring grundas på (dom av den 24 mars 2011, Cybergun/harmoniseringskontoret – Umarex Sportwaffen (AK 47), T-419/09, EU:T:2011:121, punkt 21).

27 Det framgår emellertid i förevarande fall tydligt av innehållet i ansökan om ogiltighetsförklaring och intervenientens argument under förfarandet vid harmoniseringskontoret, såsom harmoniseringskontoret mycket riktigt har påpekat, att nämnda ansökan inte endast grundade sig på att det omstridda varumärket saknar särskiljningsförmåga enligt artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 utan även på dess beskrivande karaktär enligt artikel 7.1 c i den förordningen.

28 Det är följaktligen utrett att intervenienten kryssade för rutan avseende artikel 7 och artikel 52.1 a i förordning nr 207/2009 när den fyllde i formuläret för ansökan om ogiltighetsförklaring. Intervenienten har dessutom, i förklaringen till grunderna för ansökan om ogiltighetsförklaring, uttryckligen åberopat artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009. Intervenienten har emellertid även anfört argument om det omstridda varumärkets beskrivande karaktär, såsom även tydligt framgår av sidorna 46 och 48 i akten i ärendet vid harmoniseringskontoret, vilken har getts in till tribunalen.

29 Tribunalen anser under dessa omständigheter – även om intervenienten endast uttryckligen åberopade artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 i samband med repliken till annulleringsenheten – att ansökan om ogiltighetsförklaring både avser att det omstridda varumärket saknar särskiljningsförmåga enligt artikel 7.1 b i förordning nr 207/2009 och dess beskrivande karaktär enligt artikel 7.1 c i den förordningen. Överklagandet kan således inte vinna bifall såvitt avser den grunden.

Den första grunden: Åsidosättande av principerna om gemenskapsvarumärkets och gemensakapsvarumärkessystemets självständighet och oberoende

30 Klaganden har hävdat att principerna om gemenskapsvarumärkets och gemensakapsvarumärkessystemets självständighet och oberoende åsidosätts i det överklagade beslutet, eftersom överklagandenämnden enbart grundade sitt beslut på avgöranden från tyska domstolar utan att göra en självständig bedömning enligt de kriterier som fastställts inom unionens varumärkesrätt i detta syfte. Det förfarandet strider mot principen om att unionsordningen för varumärken är ett självständigt system, som består av en samling regler och som syftar till att uppnå de mål som är specifika för detta system. Detta system ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen.

31 Harmoniseringskontoret och intervenienten har bestritt klagandens argument.

32 Harmoniseringskontoret har inledningsvis medgett att frågan huruvida ett gemenskapsvarumärke ska ogiltigförklaras endast ska bedömas på grundval av unionslagstiftningen men har hävdat att överklagandenämnden gjorde en självständig bedömning av bestämmelserna i förordning nr 207/2009 och den rättspraxis som är relevant i det hänseendet. Harmoniseringskontoret har vidare gjort gällande att överklagandenämnden, i enlighet med beslutet av den 12 februari 2009, Bild digital och ZVS (C-39/08 och C-43/08, EU:C:2009:91), var skyldig att beakta tysk rättspraxis, eftersom den rörde samma varumärke, avgörandena hade meddelats av en nationell högsta domstol, de avsåg varor och tjänster som delvis var identiska och de hade meddelats kort efter det att ansökan angående det omstridda varumärket inkom. Harmoniseringskontoret har slutligen gjort gällande att överklagandenämnden inte endast fattade sitt beslut med stöd av ett enda avgörande, utan med stöd av fyra avgöranden som meddelats av tyska domstolar, vilket följaktligen påvisar att det är fråga om fast rättspraxis.

33 Intervenienten har hävdat att överklagandenämnden faktiskt fattade sitt beslut med stöd av tysk rättspraxis, men att detta gjorts efter en självständig och utförlig bedömning av det omstridda varumärket med beaktande av artikel 7 i förordning nr 207/2009. Intervenienten har härvid gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en egen bedömning av hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknet WINNETOU i förhållande till de varor och tjänster som omfattas därav.

34 I detta hänseende erinrar tribunalen inledningsvis om att det följer av fast rättspraxis att unionsordningen för varumärken är ett självständigt system, som består av en samling regler och som syftar till att uppnå de mål som är specifika för detta system. Detta system ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (dom av den 12 december 2013, Rivella International/harmoniseringskontoret, C-445/12 P, REU, EU:C:2013:826, punkt 48, och dom av den 5 december 2000, Messe München/harmoniseringskontoret (electronica), T-32/00, REG, EU:T:2000:283, punkt 47).

35 Frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke ska således enbart bedömas på grundval av den relevanta unionslagstiftningen, såsom den tolkats av unionsdomstolen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 juli 2009, American Clothing Associates/harmoniseringskontoret och harmoniseringskontoret/American Clothing Associates, C-202/08 P och C-208/08 P, REG, EU:C:2009:477, punkt 58). Harmoniseringskontoret är således inte bundet av avgöranden som meddelats i medlemsstaterna och detta är fallet även när avgörandena har meddelats med tillämpning av nationell lagstiftning som har harmoniserats med stöd av rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 mars 2006, Telefon & Buch/harmoniseringskontoret–Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T-322/03, REG, EU:T:2006:87, punkt 30, dom av den 14 juni 2007, Europig/harmoniseringskontoret (EUROPIG), T-207/06, REG, EU:T:2007:179, punkt 42, och dom av den 14 november 2013, Efag Trade Mark Company/harmoniseringskontoret (FICKEN), T-52/13, EU:T:2013:596, punkt 42). Därtill kommer att det inte finns någon bestämmelse i förordning nr 207/2009 enligt vilken harmoniseringskontoret, eller tribunalen om harmoniseringskontorets beslut överklagas dit, är skyldiga att komma fram till samma utgång som de nationella förvaltningsmyndigheterna eller domstolarna i en liknande situation (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 januari 2006, Deutsche SiSi-Werke/harmoniseringskontoret, C-173/04 P, REG, EU:C:2006:20, punkt 49, dom av den 8 november 2007, MPDV Mikrolab/harmoniseringskontoret (manufacturing score card), T-459/05, EU:T:2007:336, punkt 27, och dom av den 10 september 2010, MPDV Mikrolab/harmoniseringskontoret (ROI ANALYZER), T-233/08, EU:T:2010:382, punkt 43).

36 Det följer vidare av fast rättspraxis att även om harmoniseringskontoret inte är bundet av de avgöranden som fattats av nationella myndigheter, så kan harmoniseringskontoret emellertid välja att beakta avgörandena – trots att de varken är tvingande eller ens avgörande – såsom indicier i samband med bedömning av de faktiska omständigheterna i saken (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 april 2004, Concept/harmoniseringskontoret (ECA), T-127/02, REG, EU:T:2004:110, punkt 70, dom av den 9 juli 2008, Reber/harmoniseringskontoret-Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, REG, EU:T:2008:268, punkt 45, och dom av den 25 oktober 2012, riha/harmoniseringskontoret – Lidl Stiftung (VITAL&FIT), T-552/10, EU:T:2012:576, punkt 66).

37 Härav följer att utöver det fall som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 – i vilket harmoniseringskontoret är skyldigt att tillämpa nationell rätt, inklusive relevant nationell rättspraxis – är varken harmoniseringskontoret eller tribunalen bundna av de avgöranden som meddelats av nationella myndigheter eller domstolar.

38 I förevarande fall framgår det för det första av det överklagade beslutet, i motsats till vad harmoniseringskontoret hävdat, att även om överklagandenämnden i punkt 27 i det överklagade beslutet faktiskt underströk att den inte var bunden av nationell rättspraxis, fann den emellertid i samma punkt att gemenskapsvarumärket i det aktuella fallet dessutom inte borde anses kunna skyddas i fråga om varor och tjänster som har ett samband till böcker, radio och tv, eftersom en nationell högsta domstol hade fastställt att uttrycket ”winnetou” var beskrivande i Tyskland.

39 Överklagandenämnden fann vidare i samband med prövningen av det omstridda varumärkets beskrivande karaktär avseende ”merchandising”-varor, i punkt 42 i det överklagade beslutet, att det med hänsyn till att Bundesgerichtshofs avgörande endast hade meddelats några månader efter det att ansökan om ogiltighetsförklaring inkom, skulle antas att registreringshindret redan fanns när ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke lämnades in.

40 Av dessa slutsatser, vilka bekräftas i punkterna 23, 25, 26, 29 och 30 i det överklagade beslutet, följer att överklagandenämnden – med undantag för de Winnetou-verk som räknas upp i punkt 24 i nämnda beslut – återgav de skäl som angetts i tysk rättspraxis rörande frågan huruvida kännetecknet WINNETOU kan registreras, hur nämnda kännetecken uppfattas och det omstridda varumärkets beskrivande karaktär avseende de aktuella varorna och tjänsterna, utan att göra en självständig bedömning mot bakgrund av de argument och omständigheter som anförts av rättegångsdeltagarna.

41 Det framgår således bland annat av punkterna 25, 26, 29 och 30 i det överklagade beslutet att bedömningen, enligt vilken det aktuella kännetecknet är en direkt angivelse av innehållet i ”filmer, speciellt tecknade filmer”, ”videofilmer”, ”magnetiska datamedier”, ”grammofonskivor”, ”exponerad film, även för kinematografiska ändamål” i klass 9, ”trycksaker”, ”bokbinderimaterial”, ”fotografier” i klass 16, samt tjänster avseende ”tillställningar för underhållnings-, kultur- och idrottsändamål”, ”uthyrning av filmer och ljudinspelningar”, ”filmproduktion och –visning”, ”fotografering”, ”underhållning”, ”tillställningar i en fritids- och nöjespark”, ”tjänster avseende semesterbyar”, ”campingplatstjänster” och ”exploatering av intellektuella äganderätter” i klasserna 41 och 42 inte är resultatet av överklagandenämndens självständiga bedömning. Överklagandenämnden fann i punkt 29 i det överklagade beslutet att ”enligt tysk rättspraxis antar konsumenten att ’winnetou’ helt enkelt beskriver att det rör sig om en film eller bok med Winnetou eller en annan vara av detta slag”.

42 Dessa omständigheter är inte förenliga med den rättspraxis som nämnts i punkterna 34–36 ovan, eftersom överklagandenämnden inte gav de tyska domstolsavgörandena en vägledande betydelse, såsom indicier inom ramen för bedömningen av de faktiska omständigheterna i saken, utan en avgörande betydelse i frågan huruvida det omstridda varumärket kan registreras.

43 Detta konstaterande påverkas inte av harmoniseringskontorets argument, enligt vilket det med stöd av beslutet Bild digital och ZVS, punkt 32 ovan (EU:C:2009:91) har hävdat att överklagandenämnden ska beakta tysk rättspraxis, eftersom den rör samma varumärke, de aktuella avgörandena har meddelats av en nationell högsta domstol, de avser varor och tjänster som delvis är identiska och de har meddelats kort efter det att ansökan angående det omstridda varumärket inkom.

44 Tribunalen påpekar härvid inledningsvis att det beslut som åberopats av harmoniseringskontoret rör tolkningen av direktiv 89/104 och särskilt avser huruvida de behöriga nationella myndigheterna är skyldiga att beakta det förhållandet att identiska eller jämförbara kännetecken redan har varumärkesregistrerats. I det beslutet har domstolen dessutom fastställt att även om den behöriga nationella registreringsmyndigheten i samband med prövningen av en ansökan om varumärkesregistrering och såvitt nämnda myndighet förfogar över upplysningar i det hänseendet, ska beakta beslut som redan har fattats avseende liknande ansökningar och i synnerhet utreda frågan huruvida ett liknande beslut ska meddelas, är den myndigheten – i de fall då den omständigheten att ett liknande eller identiskt varumärke redan har registrerats åberopas till stöd för en ansökan om registrering av ett varumärke i en medlemsstat – inte under några omständigheter bunden av de besluten. Även om ett sådant övervägande är analogt tillämpligt på den prövning som harmoniseringskontorets instanser gör inom ramen för förordning nr 207/2009, så framkommer det emellertid att domstolen har påpekat att den aktuella myndigheten inte under några omständigheter är bunden av beslut rörande liknande ansökningar.

45 Det kan således konstateras att även om det följer av nämnda beslut att överklagandenämnden ska beakta tyska domstolars avgöranden rörande kännetecknet WINNETOU och i synnerhet fråga sig huruvida det finns anledning att meddela ett liknande avgörande, framgår det även av det beslutet att

tidigare avgöranden inte är bindande för överklagandenämnden, även om de rör samma kännetecken. I förevarande fall klandras inte överklagandenämnden för att ha beaktat tyska domstolsavgöranden, utan för att den fann att den var bunden av nämnda avgöranden, vilket inte är förenligt med den rättspraxis som nämns i punkterna 34–36 ovan. Detta förhållande påverkas inte av harmoniseringskontorets argument.

46 Överklagandet ska således bifallas såvitt avser den första grunden och det överklagade beslutet ska ogiltigförklaras i den mån ansökan om ogiltighetsförklaring därigenom bifölls, eftersom den felaktiga rättstillämpning som anges i punkt 42 ovan medför att både överklagandenämndens bedömning av tillämpningen av artikel 7.1 c förordning nr 207/2009 och bedömningen av artikel 7.1 b i samma förordning är ogiltig. Överklagandenämnden fann nämligen, i punkterna 50 och 51 i det överklagade beslutet, att det omstridda varumärket saknade särskiljningsförmåga avseende andra varor och tjänster än ”trycktyper” och ”klichéer”, eftersom nämnda varumärke inte var avsett att fungera som en angivelse av varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung och hänvisade i detta hänseende till dess bedömningar av varumärkets beskrivande karaktär i fråga om de aktuella varornas och tjänsternas innehåll och syfte.

47 Även om det följer av detta konstaterande rörande frågan huruvida det överklagade beslutet är välgrundat att nämnda beslut ska ogiltigförklaras, eftersom ansökan om ogiltighetsförklaring därigenom bifölls, finner tribunalen det även nödvändigt att i förevarande fall ex officio pröva frågan huruvida överklagandenämnden tillräckligt motiverade sin bedömning av det omstridda varumärkets beskrivande karaktär.

Grund som ska prövas ex officio: Åsidosättande av motiveringsskyldigheten

48 Det följer av fast rättspraxis att motiveringsskyldigheten utgör tvingande rätt som i föreförekommande fall ska prövas ex officio (se, för ett liknande resonemang, dom av den 20 februari 1997, kommissionen/Daffix, C-166/95 P, REG, EU:C:1997:73, punkt 24, och dom av den 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/harmoniseringskontoret - Educational Services (ELS), T-388/00, REG, EU:T:2002:260, punkt 59). Även om klaganden i förevarande fall inte har åberopat åsidosättande av motiveringsskyldigheten, finner tribunalen det nödvändigt att ex officio pröva frågan huruvida det överklagade beslutet är tillräckligt motiverat. Som en åtgärd för processledning tillfrågades rättegångsdeltagarna om huruvida det överklagade beslutet var tillräckligt motiverat.

49 Klaganden anser i det hänseendet dels att det överklagade beslutet inte innehåller någon självständig motivering, dels att omsättningskretsens uppfattning av de olika varorna och tjänsterna, samt deras klassificering såsom ”merchandising”-varor är otillräckligt motiverat.

50 Harmoniseringskontoret och intervenienten har bestritt klagandens argument.

51 Harmoniseringskontoret har hävdat att – även om överklagandenämnden inte särskilt motiverade kännetecknet WINNETOU:s beskrivande innehåll för varje avsedd vara och tjänst – så är inte en sådan motivering nödvändig, eftersom motiveringen avser samtliga de aktuella varorna och tjänsterna. Harmoniseringskontoret har vidare gjort gällande att kännetecknet WINNETOU, när det är fråga om typiska ”merchandising”- varor, innebär att det rör sig om ”indianvaror” och varor i ”indianstil”, vilka konsumenten uppfattar som att det finns ett samband mellan Winnetou – som uppfattas som en ädel indianhövding – och varorna.

52 Intervenienten har hävdat att det överklagade beslutet var tillräckligt motiverat, eftersom överklagandenämnden bedömde de faktiska omständigheterna och bevisningen och därav drog rättsliga slutsatser på grundval av gemenskapsvarumärkesrätten. Det överklagade beslutet är vidare

tillräckligt motiverat i och med att överklagandenämnden prövade de olika varorna och tjänsterna och redogjorde tillräckligt för konceptet och omfattningen av ”merchandising” genom att hänvisa till ett tidigare beslut.

53 Harmoniseringskontorets beslut ska enligt artikel 75 första meningen i förordning nr 207/2009 innehålla beslutets grunder. Den motiveringsskyldighet som således stadfästs däri har samma räckvidd som den enligt artikel 296 FEUF, enligt vilken det av motiveringen klart och tydligt ska framgå hur den som har antagit rättsakten har resonerat, så att de som berörs därav kan få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden och så att den behöriga domstolen ges möjlighet att utföra sin prövning. Det krävs inte att alla relevanta faktiska och rättsliga omständigheter anges i motiveringen, eftersom bedömningen av om motiveringen av en rättsakt uppfyller kraven i artikel 296 FEUF inte ska ske endast utifrån motiveringens lydelse, utan även utifrån det sammanhang i vilket den ingår och samtliga rättsregler på det aktuella området (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 oktober 2004, KWS Saat/harmoniseringskontoret, C-447/02 P, REG, EU:C:2004:649, punkterna 63–65).

54 För att motivera ett beslut att avslå en ansökan om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke ska harmoniseringskontoret närmare bestämt ange vilket registreringshinder, absolut eller relativt, som innebär att registrering inte är möjlig, av vilken bestämmelse registreringshindret framgår och de faktiska omständigheter som har ansetts styrkta och som harmoniseringskontoret anser motiverar tillämpning av den angivna bestämmelsen. En sådan motivering är i princip tillräcklig (dom Mozart, se punkt 36 ovan, EU:T:2008:268, punkt 46).

55 Angående det absoluta registreringshindret i artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009 ska det understrykas att ett kännetecken, för att omfattas av förbudet i denna bestämmelse, måste ha ett tillräckligt direkt och konkret samband med de aktuella varorna eller tjänsterna för att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke ska kunna uppfatta en beskrivning av dessa varor eller tjänster eller av en egenskap hos dessa (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 2005, Metso Paper Automation/harmoniseringskontoret (PAPERLAB), T-19/04, REG, EU:T:2005:247, punkt 25 och där angiven rättspraxis, och dom av den 30 april 2013, ABC-One/harmoniseringskontoret (SLIM BELLY), T-61/12, EU:T:2013:226, punkt 17). Bedömningen av ett kännetecknens beskrivande karaktär kan således endast göras i förhållande dels till de aktuella varorna och tjänsterna, dels till uppfattningen hos omsättningskretsen, vilken utgörs av konsumenterna av dessa varor eller tjänster (se, för ett liknande resonemang, dom av den 27 februari 2002, Eurocool Logistik/harmoniseringskontoret (EUROCOOL), T-34/00, REG, EU:T:2002:41, punkt 38).

56 Det ska i förevarande fall följaktligen konstateras att tribunalen inte kan utöva sin lagenlighetskontroll avseende överklagandenämndens bedömningar av det omstridda varumärkets beskrivande karaktär i förhållande till de aktuella varorna och tjänsterna.

57 Vad för det första gäller hur kännetecknet WINNETOU uppfattas fann överklagandenämnden, i punkt 22 i det överklagade beslutet, att kännetecknet WINNETOU avser huvudpersonen i en romansvit av författaren Karl May och att rättegångsdeltagarna inte hade ifrågasatt det konstaterandet. Överklagandenämnden fann dessutom i punkt 23 i det överklagade beslutet att den tyska konsumenten enligt de tyska domstolsavgörandena uppfattade kännetecknet WINNETOU som en angivelse av en fiktiv och ädel indianhövding. Överklagandenämnden påpekade vidare i punkt 24 i det överklagade beslutet att figuren Winnetou förutom att vara hjälten i böckerna även var hjälten i grammofonskivor, filmer, kassettband och teateruppsättningar. Överklagandenämnden fann vidare att radio- och teateranpassningarna var ”anpassningar i en särskild genre”, i vilken handlingen utspelar sig i Vilda Västern och huvudpersonen Winnetou är en ädel indian.

58 Det framgår således av det överklagade beslutet och harmoniseringskontorets skrivelser och svar på de frågor som ställts vid förhandlingen att kännetecknet WINNETOU enligt överklagandenämnden i allmänhet uppfattas av omsättningskretsen som att det har ett samband med begreppen ”indian” och ”indianhövding”.

59 Överklagandenämnden gjorde emellertid inte någon särskild prövning för att fastställa huruvida kännetecknet WINNETOU – utöver sin faktiska betydelse då det leder tanken till en fiktiv figur – uppfattades av omsättningskretsen som en anspelning på begreppen ”indian” och ”indianhövding”. Det kan härvid inte fastställas på grundval av de förhållanden som nämns i punkterna 22–24 i det överklagade beslutet att överklagandenämnden funnit att kännetecknet WINNETOU uppfattades på det sättet. Överklagandenämnden begränsade sig till att beskriva de verk som handlar om Winnetoufiguren i sin egenskap av en fiktiv och ädel indianhövding. Tribunalen finner därför att det överklagade beslutet varken innehåller någon bedömning eller slutsats av huruvida kännetecknet i allmänhet uppfattas som att det anspelar på begreppen ”indian” och ”indianhövding”.

60 En sådan otillräcklig motivering gör det omöjligt – när det gäller ett övervägande som har stor betydelse för beslutets systematik – att på ett klart och tydligt sätt förstå slutsatsen i överklagandenämndens resonemang vid bedömningen av hur kännetecknet uppfattas.

61 Det argument som harmoniseringskontoret har gjort gällande i sina inlagor och vid förhandlingen om att den stora allmänheten i fråga om filmer, böcker eller teateruppsättningar med ”Winnetou” tänker på böcker eller filmer om indianer på så sätt att kännetecknet rent allmänt uppfattas som att det har ett samband med temat ”indian” och ”indianhövding” kan inte ens under antagandet att argumentet är välgrundat kompensera för denna brist på motivering i det överklagade beslutet. Harmoniseringskontoret har nämligen inte rätt att under domstolsförfarandet framföra kompletterande skäl avseende ett beslut som enligt artikel 296 FEUF är behäftat med bristande motivering (dom av den 20 maj 2009, CFCMCEE/harmoniseringskontoret (P@YWEB CARD och PAYWEB CARD), T-405/07 och T-406/07, REG, EU:T:2009:164, punkt 69 och där angiven rättspraxis).

62 Härav följer att det överklagade beslutet är otillräckligt motiverat såvitt avser huruvida kännetecknet WINNETOU – utöver sin faktiska betydelse då det leder tanken till en fiktiv figur – i allmänhet uppfattas som en anspelning på begreppen ”indian” och ”indianhövding”.

63 Angående det omstridda varumärkets förhållande till de aktuella varorna och tjänsterna fann överklagandenämnden för det andra att nämnda varumärke skulle ogiltigförklaras avseende dessa varor och tjänster med undantag av ”trycktyper” och ”klichéer” som omfattas av klass 16, eftersom de varorna inte hade något samband med Winnetoufiguren. Överklagandenämnden fann att det omstridda varumärket i fråga om vissa varor och tjänster som omfattas av klasserna 9, 16, 41 och 42, ska anses vara beskrivande, eftersom konsumenten antar att kännetecknet WINNETOU helt enkelt beskriver att det rör sig om en film eller bok med Winnetou eller en annan vara av detta slag (punkterna 28–31 i det överklagade beslutet). Vad gäller de andra aktuella varorna, vilka klassificerats som ”merchandising”-varor, påpekade överklagandenämnden att omsättningskretsen uppfattar det så, att kännetecknet WINNETOU helt enkelt beskriver att varorna har ett samband till filmerna eller romanfiguren, att de har indianstil, att de har ett samband till festivalerna eller att de tillhandahålls och säljs under dessa (punkterna 32–42 i det överklagade beslutet). Överklagandenämnden fann i fråga om tjänster avseende ”persontransport” i klass 39 och ”rum och mat till gäster” som omfattas av klass 43 att det omstridda varumärket angav ett resmål i Tyskland, nämligen festivalerna (punkt 43 i det överklagade beslutet). Vad slutligen avser ”instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater)” som omfattas av klass 16 och ”undervisningsapparater och –utrustning” i klass 9, fann överklagandenämnden att det omstridda varumärket anger att undervisningen förmedlas med hjälp av historier om Winnetou (punkt 44 i det överklagade beslutet).

64 Det är uppenbart att överklagandenämnden lämnade en helhetsmotivering särskilt vad gäller ”merchandising”-varorna.

65 Det ska härvidlag påpekas att det följer av fast rättspraxis att bedömningen av huruvida absoluta registreringshinder föreligger ska avse var och en av de varor eller tjänster som omfattas av registreringsansökan. Vidare ska harmoniseringskontorets beslut om avslag på ansökan om registrering av ett varumärke i princip vara motiverat med avseende på var och en av nämnda varor eller tjänster (se beslut av den 18 mars 2010, CFCMCEE/harmoniseringskontoret, C-282/09 P, REU, EU:C:2010:153, punkt 37 och där angiven rättspraxis).

66 Det är riktigt att harmoniseringskontoret kan begränsa motiveringen till en motivering som gäller för samtliga aktuella varor eller tjänster när samma registreringshinder anförs mot en hel kategori eller grupp av varor eller tjänster (se beslut CFCMCEE/harmoniseringskontoret, punkt 65 ovan, EU:C:2010:153, punkt 38 och där angiven rättspraxis).

67 Denna möjlighet får emellertid inte innebära ett undergrävande av det grundläggande kravet att alla beslut om avslag avseende rättigheter som följer av unionsrätten ska kunna underställas en domstolsprövning som ska syfta till att säkerställa att skyddet av rättigheten är effektivt och som därför ska avse huruvida skälen till avslaget är lagenliga (se beslut CFCMCEE/harmoniseringskontoret, punkt 65 ovan, EU:C:2010:153, punkt 39 och där angiven rättspraxis).

68 Möjligheten för överklagandenämnden att således ge en enda helhetsmotivering för en uppsättning varor eller tjänster får bara avse varor och tjänster som sinsemellan har ett direkt och konkret samband. Detta samband ska vara tillräckligt direkt och konkret för att det ska kunna anses att varorna eller tjänsterna utgör en tillräckligt homogen kategori för att säkerställa att samtliga faktiska och rättsliga överväganden i beslutsskälen i tillräcklig utsträckning, å ena sidan, förklarar hur överklagandenämnden resonerat beträffande var och en av varorna eller tjänsterna i kategorin, å andra sidan, kan tillämpas utan åtskillnad på var och en av de aktuella varorna och tjänsterna (se dom av den 2 april 2009, Zuffa/harmoniseringskontoret (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T-118/06, REG, EU:T:2009:100, punkt 28 och där angiven rättspraxis).

69 Det är mot denna bakgrund som tribunalen ska pröva huruvida motiveringen i det överklagade beslutet är tillräcklig i fråga om det direkta och konkreta samband som måste fastställas mellan de aktuella varorna och tjänsterna och kännetecknet WINNETOU för att det omstridda varumärkets beskrivande karaktär ska kunna bedömas.

70 Det ska inledningsvis påpekas att de varor som klassificerats som ”merchandising”-varor inte har ett tillräckligt direkt och konkret samband sinsemellan för att det ska kunna anses att de utgör en homogen kategori som överklagandenämnden kan ge en samlad homogen helhetsmotivering i den mening som avses i rättspraxis.

71 Överklagandenämnden omgrupperade följaktligen flera varor som omfattas av elva olika klasser till kategorin ”merchandising”-varor. Däribland ingår bland annat följande. ”parfymer”, ”eteriska oljor”, ”kosmetika”, ”ädla metaller och deras legeringar”, ”smycken”, ”ur”, ”tidmätningsinstrument”, ”papper”, ”dekaler”, ”pappersvaror”, ”småvaror av läder, speciellt portmonnäer”, ”promenadkäppar”, ”vävda material och textilartiklar”, ”huvudbonader”, ”spel”, ”julgransprydnader”, ”gymnastik- och sportartiklar”, ”räknemaskiner”, ”datorer”, ”fotografiska apparater och utrustning”, ”behållare för hushålls- och köksändamål”, ”kammar och tvättsvampar”, ”kontorsförnödenheter”, ”plastmaterial för emballering”, ”kött”, ”fisk”, ”sylter”, ”fruktsåser”, ”glass” och ”godsaker”.

72 Dessa varor är så pass olika, både när det gäller deras art, egenskaper, avsedda ändamål och saluföringsformer, att de inte kan anses utgöra en homogen kategori. Utöver konstaterandet att de varor som klassificerats såsom ”merchandising”-varor har blivit gängse inom alla möjliga och tänkbara områden motiveras denna klassificering dessutom inte specifikt i det överklagade beslutet. Ett sådant konstaterande räcker inte för att fastställa skälen till att sådana heterogena varor är tillräckligt homogena för att, trots de uppenbara skillnaderna, utgöra en varugrupp som kan ges en enda helhetsmotivering.

73 Motiveringen i det överklagade beslutet om det direkta och konkreta sambandet mellan varorna och kännetecknet WINNETOU är vidare alltför allmän och abstrakt och uppfyller därför inte de krav som nämns i punkterna 66–68 ovan.

74 Den enda delen av motiveringen avseende det omstridda varumärkets beskrivande karaktär i förhållande till varorna finns således i konstaterandena i punkterna 32 och 40 i det överklagade beslutet. I dessa konstateranden anges att kännetecknet WINNETOU i fråga om ”merchandising”-varor beskriver att det rör sig om varor som har ett samband till filmerna eller romanfiguren och att konsumenten endast antar att varorna är ”Winnetou”-marknadsföringsprodukter utan att dra någon slutsats om varornas ursprung.

75 En sådan motivering är otillräcklig och gör det inte möjligt att förstå hur överklagandenämnden resonerat för att komma fram till att det omstridda varumärket har ett tillräckligt direkt och konkret samband med de aktuella varorna för att omsättningskretsen omedelbart och utan vidare eftertanke ska kunna uppfatta en beskrivning av dessa varor eller av en egenskap hos dessa. Klassificeringen av varorna såsom ”merchandising”-varor och konstaterandena i punkterna 32 och 40 i det överklagade beslutet är allmänna påståenden och grundas inte på en särskild bedömning av de aktuella varornas art och egenskaper, vilka dessutom inte utgör en homogen varukategori.

76 Motiveringen i det överklagade beslutet uppfyller således inte kraven enligt artikel 296 FEUF och artikel 75 i förordning nr 207/2009, eftersom den inte gör det möjligt för tribunalen att på ett effektivt sätt pröva det överklagade beslutet.

77 Den slutsatsen påverkas inte av de bedömningar som överklagandenämnden gjort avseende vissa varor och tjänster i punkterna 34, 36, 37 och 39 i det överklagade beslutet.

78 Överklagandenämnden begränsade sig nämligen till att i dessa bedömningar konstatera att varorna kunde ha indianstil, ha ett samband till Winnetoufiguren, dess tema och festivalerna.

79 Det ska dock för det första erinras om att konstaterandet att kännetecknet WINNETOU uppfattas som att det har ett samband med begreppen ”indian” och ”indianhövding”, såsom tribunalen funnit i punkt 62 ovan, inte är tillräckligt motiverat. Konstaterandena om att det rör sig om varor som säljs i souvenirbutiker, såsom ”Winnetou”-kläder, det vill säga kläder som bärs av Winnetou eller som anspelar på Winnetou, resväskor med en bild på Winnetou, en nötknäppare i form av en indianhövding eller matvaror som säljs under festivalerna gör det nämligen inte möjligt att på ett klart och tydligt sätt exakt förstå hur överklagandenämnden resonerade när den fann att det omstridda varumärket – som dessutom är ett ordkännetecken och inte ett figurmärke som återger en indian – är beskrivande för varorna.

80 Tribunalen finner således att det överklagade beslutet inte är tillräckligt motiverat.

81 Av det ovan anförda följer att det överklagade beslutet ska ogiltigförklaras, eftersom det åsidosätter principerna om gemenskapsvarumärkets självständighet och oberoende, samt är otillräckligt motiverat och det saknas därför anledning att pröva den andra, den fjärde och den femte grunden.

Rättegångskostnader

82 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska rättegångsdeltagare som har tappat målet förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 134.2 i rättegångsreglerna ska tribunalen besluta om fördelningen av rättegångskostnaderna om det finns flera tappande rättegångsdeltagare.

83 Tribunalen finner i förevarande fall att harmoniseringskontoret ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för klaganden, och att intervenienten ska bära sin rättegångskostnad.

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (första avdelningen),

följande:

1) Det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Kontoret för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken och mönster) (harmoniseringskontoret) den 9 juli 2013 (ärende R 125/2012–1) ogiltigförklaras i den mån ansökan om ogiltighetsförklaring därigenom bifölls.

2) Harmoniseringskontoret ska bära sina rättegångskostnader samt ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Karl-May-Verlag GmbH.

3) Constantin Film Produktion GmbH ska bära sina rättegångskostnader.

Kanninen Pelikánová Buttigieg

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 18 mars 2016.

Underskrifter