



Presse et Information

Tribunal de l'Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 33/16

Luxembourg, le 18 mars 2016

Arrêt dans l'affaire T-501/13
Karl-May-Verlag GmbH/OHMI

Le Tribunal accueille le recours de la maison d'édition Karl-May contre la décision de l'Office des marques de l'Union annulant la marque communautaire WINNETOU

L'Office n'aurait pas dû faire droit à la demande en nullité introduite par Constantin Film sans apprécier de manière autonome si le signe Winnetou revêtait un caractère descriptif pour les produits et services en cause

La maison d'édition allemande Karl-May est, depuis 2003, titulaire de la marque communautaire verbale WINNETOU, notamment pour des films, des produits d'imprimerie, des bijoux, des parfums, des articles cosmétiques, des produits en cuir, des articles de ménage, des vêtements, des jeux, des denrées alimentaires, des manifestations et des camps de vacances ainsi que pour le transport de personnes, l'hébergement et la restauration.

Suite à une demande en nullité introduite par la société allemande Constantin Film Produktion GmbH, l'Office des marques de l'Union (OHMI) a, en 2013, annulé cette marque, sauf en ce qui concerne les « caractères d'imprimerie » et les « clichés ». Pour les autres produits et services, l'Office des marques a estimé, en référence à Winnetou, le chef indien fictif, noble et bon qui est le personnage principal d'une série de romans de l'auteur allemand Karl May ainsi que le protagoniste de films, de représentations théâtrales ou radiophoniques, que ce signe était à la fois descriptif et dépourvu de caractère distinctif, si bien qu'il ne pouvait pas être protégé en tant que marque ni, partant, être monopolisé.

Par son arrêt de ce jour, le **Tribunal fait droit au recours introduit par la maison d'édition Karl-May à l'encontre de la décision de l'Office des marques et annule cette dernière.**

Selon le Tribunal, **l'Office des marques a violé les principes d'autonomie et d'indépendance qui régissent les marques communautaires.**

En effet, au lieu d'apprécier de manière autonome si le signe Winnetou revêtait, pour les produits et services en question, un caractère descriptif, l'Office des marques a accordé une valeur impérative aux décisions des juridictions allemandes, selon lesquelles ce terme était descriptif et ne pouvait pas, dès lors, être protégé en tant que marque. L'Office des marques a également réitéré cette erreur en concluant à l'absence de caractère distinctif sur la base des appréciations relatives au caractère descriptif.

Le Tribunal relève par ailleurs que **l'Office des marques n'a pas suffisamment motivé sa décision.**

L'Office des marques n'a notamment pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles le signe Winnetou serait perçu, au-delà de sa signification concrète en tant qu'évocation d'un personnage fictif, comme se référant plus généralement aux notions d'« indien » et de « chef indien ».

De plus, la motivation du caractère descriptif par rapport aux produits que l'Office des marques a regroupé sous la catégorie de produits de « merchandising » est excessivement générale et abstraite. Ces produits ne peuvent pas être considérés comme constituant une catégorie homogène ; en outre, l'Office s'est contenté d'affirmer que, pour ces produits, le signe Winnetou

décrit qu'il s'agit de produits liés aux films ou au personnage de roman pour lesquels le consommateur suppose que ce sont simplement des produits publicitaires « Winnetou » sans déduire l'origine des produits. Une analyse spécifique au regard de la nature et des caractéristiques des produits en cause fait donc défaut.

Le Tribunal ayant, par l'arrêt de ce jour, annulé la décision de l'Office des marques, ce dernier doit maintenant à nouveau statuer sur la demande en nullité introduite par Constantin Film, en tenant compte des motifs de l'arrêt du Tribunal.

RAPPEL: Un pourvoi, limité aux questions de droit, peut être formé devant la Cour contre la décision du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

RAPPEL: Le recours en annulation vise à faire annuler des actes des institutions de l'Union contraires au droit de l'Union. Sous certaines conditions, les États membres, les institutions européennes et les particuliers peuvent saisir la Cour de justice ou le Tribunal d'un recours en annulation. Si le recours est fondé, l'acte est annulé. L'institution concernée doit remédier à un éventuel vide juridique créé par l'annulation de l'acte.

RAPPEL: La marque communautaire est valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et coexiste avec les marques nationales. Les demandes d'enregistrement d'une marque communautaire sont adressées à l'OHMI. Un appel contre ses décisions peut être formé devant le Tribunal.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas le Tribunal.

Le [texte intégral](#) de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Gilles Despeux 📞 (+352) 4303 3205