



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 33/16

Lussemburgo, 18 marzo 2016

Sentenza nella causa T-501/13
Karl-May-Verlag GmbH / UAMI

Il Tribunale accoglie il ricorso della casa editrice Karl-May contro la decisione dell'Ufficio dei marchi dell'Unione che annulla il marchio comunitario WINNETOU

L'Ufficio non avrebbe dovuto accogliere la domanda di dichiarazione di nullità presentata dalla Constantin Film senza valutare autonomamente se il segno Winnetou avesse carattere descrittivo per i prodotti e i servizi di cui trattasi

La casa editrice tedesca Karl-May è titolare dal 2003 del marchio comunitario denominativo WINNETOU, in particolare per film, stampati, gioielli, profumi, cosmetici, articoli in cuoio, prodotti per la casa, articoli di abbigliamento, giochi, prodotti alimentari, manifestazioni e villaggi turistici nonché per il trasporto di passeggeri, il vitto e l'alloggio per clienti.

Nel 2013, a seguito di una domanda di dichiarazione di nullità proposta dalla società tedesca Constantin Film Produktion GmbH, l'Ufficio dei marchi dell'Unione (UAMI) ha annullato detto marchio, salvo per quanto riguardava i «caratteri tipografici» e i «cliché». Per gli altri prodotti e servizi, l'Ufficio dei marchi ha ritenuto, con riferimento a Winnetou, il capo indiano fittizio, nobile e buono, che è il personaggio principale di una serie di romanzi dell'autore tedesco Karl May nonché il protagonista di film, di rappresentazioni teatrali o radiofoniche, che tale segno fosse nel contempo descrittivo e privo di carattere distintivo, sicché non poteva essere tutelato come marchio né, pertanto, essere monopolizzato.

Con la sentenza emessa in data odierna, il **Tribunale accoglie il ricorso proposto dalla casa editrice Karl-May nei confronti della decisione dell'Ufficio dei marchi e la annulla.**

Secondo il Tribunale, l'Ufficio dei marchi ha violato i principi di autonomia e di indipendenza che disciplinano i marchi comunitari.

Infatti, anziché valutare autonomamente se il segno Winnetou avesse carattere descrittivo per i prodotti e i servizi di cui trattasi, l'Ufficio dei marchi ha attribuito un valore imperativo alle decisioni dei giudici tedeschi, secondo cui detto termine era descrittivo e non poteva quindi essere tutelato come marchio. L'ufficio dei marchi ha anche reiterato tale errore nel concludere per l'assenza di carattere distintivo sulla base delle valutazioni relative al carattere descrittivo.

Il Tribunale rileva inoltre che l'Ufficio dei marchi non ha sufficientemente motivato la sua decisione.

In particolare, l'Ufficio dei marchi non ha sufficientemente spiegato i motivi per cui il segno Winnetou sarebbe percepito, al di là del suo significato concreto in quanto evocazione di un personaggio fittizio, come un riferimento in generale alle nozioni di «indiano» e di «capo indiano».

Inoltre, la motivazione del carattere descrittivo in relazione ai prodotti che l'Ufficio dei marchi ha raggruppato nella categoria dei prodotti di «merchandising» è eccessivamente generale e astratta. Non si può ritenere che tali prodotti costituiscano una categoria omogenea; inoltre, l'Ufficio si è limitato ad affermare che, per tali prodotti, il segno Winnetou descrive che si tratta di prodotti correlati ai film o al personaggio del romanzo per i quali il consumatore presume che essi siano semplicemente prodotti pubblicitari «Winnetou» senza dedurre l'origine dei prodotti. Pertanto, manca un'analisi specifica riguardo alla natura e alle caratteristiche dei prodotti in esame.

Poiché il Tribunale, con la sentenza emessa in data odierna, ha annullato la decisione dell'Ufficio dei marchi, quest'ultimo deve ora nuovamente statuire sulla domanda di dichiarazione di nullità proposta dalla Constantin Film, tenendo conto della motivazione contenuta nella sentenza del Tribunale.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Il marchio comunitario è valido su tutto il territorio dell'Unione europea e coesiste con i marchi nazionali. Le domande di registrazione di un marchio comunitario sono indirizzate all'UAMI, avverso le decisioni del quale può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575