



Pers en Voorlichting

Gerecht van de Europese Unie
PERSCOMMUNIQUÉ nr. 33/16

Luxemburg, 18 maart 2016

Arrest in zaak T-501/13
Karl-May-Verlag GmbH / BHIM

Het Gerecht wijst het beroep toe van uitgeverij Karl-May tegen de beslissing van het Merkenbureau van de Unie waarbij het gemeenschapsmerk WINNETOU nietig is verklaard

Het Bureau had de vordering tot nietigverklaring van Constantin Film niet mogen toewijzen zonder autonoom te toetsen of het teken Winnetou voor de betrokken waren en diensten een beschrijvend karakter had

De Duitse uitgeverij Karl-May is sinds 2003 houdster van het gemeenschapswoordmerk WINNETOU, met name voor films, drukwerken, juwelierswaren, parfumerieën, cosmetische middelen, lederwaren, huishoudelijke artikelen, kleding, spellen, voedingsmiddelen, evenementen en vakantiecampen, alsook voor personenvervoer, huisvesting en bediening van gasten.

Naar aanleiding van een vordering tot nietigverklaring, ingediend door de Duitse vennootschap Constantin Film Produktion GmbH, heeft het Merkenbureau van de Unie (BHIM) dit merk in 2013 nietig verklaard, behalve wat „drukletters” en „clichés” betreft. Voor de overige waren en diensten was het Merkenbureau onder verwijzing naar Winnetou, het fictieve, nobele en goede indiaanse opperhoofd dat het hoofdpersoonage is van een reeks romans van de Duitse auteur Karl May, en de hoofdfiguur in films en toneel- en radiovoorstellingen, van oordeel dat dit teken beschrijvend was en tevens onderscheidend vermogen miste, zodat het niet als merk kon worden beschermd en hierop derhalve geen alleenrecht kon worden gevestigd.

Met zijn arrest van heden wijst het **Gerecht het beroep toe dat door de uitgeverij Karl-May tegen de beslissing van het Merkenbureau is ingesteld en vernietigt deze beslissing.**

Volgens het Gerecht **heeft het Merkenbureau de beginselen van autonomie en onafhankelijkheid die de gemeenschapsmerken beheersen, geschonden.**

In plaats van autonoom te beoordelen of het teken Winnetou voor de betreffende waren en diensten een beschrijvend karakter had, heeft het Merkenbureau een dwingende waarde toegekend aan de beslissingen van Duitse rechterlijke instanties, volgens welke deze term beschrijvend was en derhalve niet als merk kon worden beschermd. Het Merkenbureau heeft deze fout opnieuw gemaakt door op basis van beoordelingen inzake het beschrijvende karakter vast te stellen dat het onderscheidend vermogen ontbrak.

Het Gerecht merkt voorts op dat het **Merkenbureau zijn beslissing ontoereikend heeft gemotiveerd.**

Het Merkenbureau heeft met name niet toereikend uitgelegd waarom het teken Winnetou, naast zijn concrete betekenis om een fictief personage voor de geest te roepen, zou worden beschouwd als een meer algemene verwijzing naar de begrippen „indiaan” en „indiaans opperhoofd”.

Bovendien is de motivering van het beschrijvende karakter ten opzichte van de waren die het Merkenbureau in de categorie „merchandising” heeft bijeengebracht, te algemeen en abstract. Deze waren kunnen niet worden beschouwd als een homogene categorie; verder heeft het Bureau enkel bevestigd dat het teken Winnetou voor deze waren beschrijft dat het gaat om waren die verband houden met films of met het romanpersonage waarvoor de consument veronderstelt dat

het gewoon zogenoemde „Winnetou“-reclamewaren zijn, zonder de herkomst van de waren af te leiden. Een specifiek onderzoek naar de aard en de kenmerken van de betrokken waren ontbreekt dus.

Nu het Gerecht met het arrest van heden de beslissing van het Merkenbureau heeft vernietigd, moet dit laatste opnieuw uitspraak doen op het verzoek tot nietigverklaring dat is ingediend door Constantin Film, en daarbij rekening houden met de motivering van het arrest van het Gerecht.

NOTA BENE: Tegen de beslissing van het Gerecht kan binnen een termijn van twee maanden vanaf de betekening ervan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld bij het Hof.

NOTA BENE: Het beroep tot nietigverklaring strekt tot nietigverklaring van met het recht van de Unie strijdige handelingen van de instellingen van de Unie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de lidstaten, de Europese instellingen en particulieren bij het Hof van Justitie of het Gerecht een beroep tot nietigverklaring instellen. Indien het beroep gegrond is, wordt de handeling nietig verklaard. De betrokken instelling moet in voorkomend geval voorzien in de door de nietigverklaring van de handeling ontstane leemte in de regelgeving.

NOTA BENE: Het gemeenschapmerk geldt op het gehele grondgebied van de Europese Unie en bestaat naast de nationale merken. De aanvragen tot inschrijving als gemeenschapsmerk worden ingediend bij het BHIM. Tegen de beslissingen van het BHIM kan beroep worden ingesteld bij het Gerecht.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Gerecht niet bindt.

De [volledige tekst](#) van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught ☎ (+352) 4303 2170