



Kontakty z Mediami
i Informacja

Sąd Unii Europejskiej
KOMUNIKAT PRASOWY nr 33/16

Luksemburg, 18 marca 2016 r.

Wyrok w sprawie T-501/13
Karl-May-Verlag GmbH / OHIM

Sąd uwzględnił skargę wydawnictwa Karl-May na decyzję urzędu ds. znaków towarowych, w której unieważniono prawo do wspólnotowego znaku towarowego WINNETOU

Urząd nie powinien był uwzględnić złożonego przez Constantin Film wniosku o unieważnienie prawa do znaku bez dokonania niezależnej oceny, czy oznaczenie Winnetou ma charakter opisowy w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług

Od 2003 r. niemieckie wydawnictwo Karl-May jest właścicielem słownego wspólnotowego znaku towarowego WINNETOU, odnoszącego się w szczególności do filmów, materiałów drukowanych, biżuterii, perfum, kosmetyków, wyrobów ze skóry, artykułów gospodarstwa domowego, odzieży, gier, artykułów spożywczych, przedstawień i obozów wakacyjnych, a także do transportu osób, zakwaterowania i usług gastronomicznych.

W następstwie złożenia przez niemiecką spółkę Constantin Film Produktion GmbH wniosku o unieważnienie prawa do znaku, w 2013 r. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) unieważnił prawo do tego znaku towarowego, z wyjątkiem „czcionek drukarskich” i „matryc do druku ręcznego”. W odniesieniu do pozostałych towarów i usług OHIM stwierdził – odnosząc się do Winnetou jako indiańskiego, fikcyjnego, szlachetnego, dobrego wodza, który jest główną postacią serii powieści niemieckiego autora Karola Maya, a także bohaterem filmów, przedstawień teatralnych lub radiowych – że to oznaczenie jest zarówno opisowe, jak i pozbawione charakteru odróżniającego, w związku z czym nie może być chronione jako znak towarowy ani, w konsekwencji, nie można zastrzec jego wyłączności.

Dzisiejszym wyrokiem **Sąd uwzględnił wniesioną przez wydawnictwo Karl-May skargę na decyzję OHIM i stwierdził nieważność tej decyzji.**

Zdaniem Sądu **OHIM naruszył zasady autonomii i niezależności wspólnotowego znaku towarowego.**

Zamiast bowiem dokonać niezależnej oceny tego, czy oznaczenie Winnetou ma w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług charakter opisowy, OHIM przyznał wiążącą moc orzeczeniom sądów niemieckich, zgodnie z którymi termin ten jest opisowy i nie może zatem być chroniony jako znak towarowy. OHIM ponownie dopuścił się tego błędu stwierdzając brak charakteru odróżniającego na podstawie ocen dotyczących charakteru opisowego.

Ponadto Sąd wskazał, że **OHIM nie uzasadnił wystarczająco wydanej decyzji.**

W szczególności OHIM nie wyjaśnił wystarczająco powodów, z jakich oznaczenie Winnetou jest postrzegane – poza swoim konkretnym znaczeniem jako przywołaniem fikcyjnej postaci – jako odnoszące się ogólniej do pojęć „indiański” i „wódz indiański”.

Co więcej, uzasadnienie charakteru opisowego w odniesieniu do towarów, które OHIM zgrupował w kategorii towarów „merchandisingowych”, jest nadmiernie ogólne i abstrakcyjne. Towary te nie mogą zostać uznane za stanowiące jednorodną kategorię; ponadto OHIM ograniczył się do stwierdzenia, że w odniesieniu do tych towarów oznaczenie Winnetou opisuje, iż chodzi o towary związane z filmami lub z postacią powieści, co do których konsument zakłada, że są to po prostu

towary reklamowe „Winnetou”, nie wnioskując w przedmiocie pochodzenia towarów. Brak zatem szczegółowej analizy dotyczącej charakteru i cech rozpatrywanych towarów.

Z uwagi na to, że dzisiejszym wyrokiem Sąd stwierdził nieważność decyzji, OHIM powinien obecnie ponownie orzec w przedmiocie złożonego przez Constantin Film wniosku o unieważnienie prawa do znaku, uwzględniając uzasadnienie wyroku Sądu.

UWAGA: Odwołanie od orzeczenia Sądu, ograniczone do kwestii prawnych, może zostać wniesione do Trybunału w terminie dwóch miesięcy od dnia zawiadomienia o tym orzeczeniu.

UWAGA: Celem skargi o stwierdzenie nieważności jest doprowadzenie do uznania za nieważne aktów instytucji Unii, które są sprzeczne z prawem Unii. Państwa członkowskie, instytucje wspólnotowe oraz jednostki mogą, pod pewnymi warunkami, wnieść skargę o stwierdzenie nieważności do Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu. Jeżeli skarga jest zasadna, stwierdza się nieważność aktu. Instytucja, której to dotyczy, powinna zaradzić ewentualnej próżni prawnej spowodowanej nieważnością tego aktu.

UWAGA: Wspólnotowy znak towarowy jest skuteczny na całym obszarze Unii Europejskiej i współistnieje ze znakami krajowymi. Zgłoszenia znaku towarowego kierowane są do OHIM. Odwołanie od jego decyzji może zostać wniesione do Sądu.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże Sądu.

[Pełny tekst](#) wyroku jest publikowany na stronie internetowej CURIA w dniu ogłoszenia.

Osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793