



Mediji in informacije

Splošno sodišče Evropske unije
SPOROČILO ZA MEDIJE ŠT. 33/16

Luxembourg, 18. marec 2016

Sodba v zadevi T-501/13
Karl-May-Verlag GmbH/UUNT

Splošno sodišče je ugodilo tožbi založniške hiše Karl-May zoper odločbo Urada za znamke Unije, s katero je bila ugotovljena ničnost znamke Skupnosti WINNETOU

Urad ne bi smel ugoditi zahtevi za ugotovitev ničnosti, ki jo je vložila družba Constantin Film, ne da bi samostojno presodil, ali je znak Winnetou opisen za zadevne proizvode in storitve

Nemška založniška hiša Karl-May je od leta 2003 imetnica besedne znamke Skupnosti WINNETOU, med drugim za filme, tiskarske izdelke, nakit, parfume, kozmetične izdelke, usnjene izdelke, gospodinjske pripomočke, oblačila, igre, živila, prireditve, počitniške kampe ter za prevoz oseb, začasno nastanitve in prehranjevanje gostov.

Urad za znamke Unije (UUNT) je leta 2013 na podlagi zahteve za ugotovitev ničnosti, ki jo je vložila nemška družba Constantin Film Produktion GmbH, ugotovil ničnost te znamke, razen kar zadeva „tiskarske črke“ in „klišeje“. Za druge proizvode in storitve je Urad za znamke s sklicevanjem na Winnetouja, izmišljenega indijanskega plemenitega in dobrega poglavarja, ki je glavni lik več romanov nemškega pisatelja Karla Maya in junak filmov, gledaliških in radijskih uprizoritev, presodil, da je ta znak opisen in da nima razlikovalnega učinka, tako da ga ni mogoče varovati kot znamko, niti ga ni mogoče monopolizirati.

Splošno sodišče je z današnjo sodbo ugodilo tožbi založniške hiše Karl-May zoper odločbo Urada za znamke in je zadnjenavedeno razveljavilo.

Po mnenju Splošnega sodišča je Urad za znamke Unije kršil načeli samostojnosti in neodvisnosti, ki veljata za znamke Skupnosti.

Urad za znamke je, namesto da bi samostojno presodil, ali je znak Winnetou za zadevne proizvode in storitve opisen, priznal zavezujočo naravo odločb nemških sodišč, iz katerih izhaja, da je ta izraz opisen in ga zato ni mogoče varovati kot znamko. Urad za znamke je to napako ponovil tudi s tem, da je ugotovil neobstoj razlikovalnega učinka na podlagi presoje v zvezi z opisnostjo.

Splošno sodišče je poleg tega navedlo, da **Urad za znamke ni zadostno obrazložil svoje odločbe.**

Urad za znamke med drugim ni zadostno pojasnil razlogov, zaradi katerih naj se znak Winnetou ne bi dojemal le kot konkretno sklicevanje na izmišljenega junaka, ampak kot na splošno sklicevanje na pojma „Indijanec“ in „indijanski poglavar“.

Poleg tega je obrazložitev opisnosti glede proizvodov, ki jih je Urad za znamke uvrstil v kategorijo proizvodov „merchandising“, preveč splošna in abstraktna. Za te proizvode ni mogoče šteti, da sestavljajo homogeno kategorijo; poleg tega je Urad le navedel, da za te proizvode znak Winnetou opisuje, da gre za proizvode, povezane s filmi ali likom iz romana, za katere potrošnik domneva, da so le oglaševalski proizvodi, imenovani „Winnetou“, ne da bi sklepal na izvor proizvodov. Ni bila torej opravljena posebna analiza glede na naravo in lastnosti zadevnih proizvodov.

Ker je Splošno sodišče z današnjo sodbo razveljavilo odločbo Urada za znamke, mora ta ponovno odločiti o zahtevi za ugotovitev ničnosti, ki jo je vložila družba Constantin Film, in pri tem upoštevati obrazložitev sodbe Splošnega sodišča.

OBVESTILO: Zoper odločbo Splošnega sodišča je mogoče v dveh mesecih od njene vročitve pri Sodišču vložiti pritožbo, omejeno na pravna vprašanja.

OBVESTILO: Namen ničnostne tožbe je razveljavitev ali razglasitev ničnosti aktov institucij Unije, ki so v nasprotju s pravom Unije. Države članice, evropske institucije in posamezniki lahko pod nekaterimi pogoji pri Sodišču ali Splošnem sodišču vložijo ničnostno tožbo. Če je ta utemeljena, se akt razveljavi ali razglasi za ničen. Zadevna institucija mora zapolniti morebitno pravno praznino, ki nastane z razveljavitvijo ali razglasitvijo ničnosti akta.

OBVESTILO: Znamka Skupnosti velja na celotnem ozemlju Evropske unije in obstaja skupaj z nacionalnimi znamkami. Zahteve za registracijo znamke Skupnosti se naslovijo na UUNT. Zoper njegove odločbe se lahko vložijo tožbe pri Splošnem sodišču.

Neuradni dokument za medije, ki Splošnega sodišča ne zavezuje.

[Celotno besedilo](#) sodbe je objavljeno na spletnem mestu CURIA na dan razglasitve.

Kontaktna oseba: Ireneusz Kolowca ☎ (+352) 4303 2793