



Tlač a informácie

Všeobecný súd Európskej únie
TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 33/16
v Luxemburgu 18. marca 2016

Rozsudok vo veci T-501/13
Karl-May-Verlag GmbH/ÚHVT

Všeobecný súd vyhovel žalobe, ktorú podalo vydavateľstvo Karl-May proti rozhodnutiu Úradu pre ochranné známky Únie vyhlasujúcemu ochrannú známku Spoločenstva WINNETOU za neplatnú

Úrad nemal vyhovieť návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktorý podala Constantin Film, bez toho, aby samostatne posúdil, či má označenie Winnetou opisný charakter vzhľadom na dotknuté výrobky a služby

Nemecké vydavateľstvo, spoločnosť Karl-May, je od roku 2003 majiteľom slovnej ochrannej známky Spoločenstva WINNETOU zapísanej najmä pre filmy, tlačiarenské výrobky, šperky, voňavkárské výrobky, kozmetické prípravky, výrobky z kože, predmety do domácnosti, oblečenie, hry, potraviny, podujatia a oddychové osady/tábory, ako aj prepravu osôb, ubytovanie a reštauračné služby.

Na základe návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktorý podala nemecká spoločnosť Constantin Film Produktion GmbH, Úrad pre ochranné známky Únie (ÚHVT) v roku 2013 vyhlásil túto ochrannú známku za neplatnú s výnimkou „tlačového písma“ a „tlačiarenských štočkov“. Pre ostatné výrobky a služby sa Úrad pre ochranné známky domnieval, že so zreteľom na Winnetoua, fiktívneho, šľachtetného a spravodlivého indiánskeho náčelníka, ktorý je hlavnou postavou série románov od nemeckého autora Karla Maya, ako aj hlavný hrdina filmov, divadelných alebo rozhlasových hier, je toto označenie opisné a nemá rozlišovaciu spôsobilosť, a teda nemôže byť chránené ako ochranná známka ani monopolizované.

Svojím dnešným rozsudkom **Všeobecný súd vyhovel žalobe podanej vydavateľstvom Karl-May voči rozhodnutiu Úradu pre ochranné známky a toto rozhodnutie zrušil.**

Podľa Všeobecného súdu **Úrad pre ochranné známky porušil zásady autonómie a nezávislosti, ktorými sa spravujú ochranné známky Spoločenstva.**

Úrad pre ochranné známky totiž namiesto toho, aby autonómne posúdil, či má označenie Winnetou vzhľadom na dotknuté výrobky a služby opisný charakter, priznal imperatívnu hodnotu rozhodnutiam nemeckých súdov, podľa ktorých je toto označenie opisné, a preto nemôže byť chránené ako ochranná známka. Úrad pre ochranné známky sa opätovne dopustil pochybenia tým, že dospel k záveru o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti na základe posúdení týkajúcich sa opisného charakteru.

Všeobecný súd okrem toho uviedol, že **Úrad pre ochranné známky svoje rozhodnutie dostatočne neodôvodnil.**

Úrad pre ochranné známky najmä nedostatočne vysvetlil dôvody, pre ktoré by označenie Winnetou malo byť okrem svojho konkrétneho významu ako označenie fiktívnej osoby vnímané ako všeobecný odkaz na pojmy „indián“ a „indiánsky náčelník“.

Navyše odôvodnenie opisného charakteru týkajúce sa výrobkov, ktoré Úrad pre ochranné známky zoskupil do kategórie výrobkov „reklamného predaja“, je príliš všeobecné a abstraktné. Tieto výrobky nemožno považovať za homogénnu kategóriu; okrem toho Úrad len uviedol, že pokiaľ ide o tieto výrobky, označenie Winnetou opisuje, že ide o výrobky súvisiace s filmami alebo

románovou postavou, pri ktorých spotrebiteľ predpokladá, že sú to len reklamné výrobky týkajúce sa postavy „Winnetoua“, bez toho, aby odvodzoval pôvod týchto výrobkov. Chýba teda osobitná analýza so zreteľom na povahu a vlastnosti dotknutých výrobkov.

Vzhľadom na to, že Všeobecný súd dnešným rozsudkom zrušil rozhodnutie Úradu pre ochranné známky, musí tento Úrad znovu rozhodnúť o návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktorý podala Constantin Film, pričom zohľadní odôvodnenie rozsudku Všeobecného súdu.

UPOZORNENIE: Odvolanie proti rozhodnutiu Všeobecného súdu obmedzuje sa len na právne otázky možno podať na Súdny dvor do dvoch mesiacov od jeho doručenia.

UPOZORNENIE: Žalobou o neplatnosť sa možno domáhať zrušenia aktov inštitúcie Únie, ktoré sú v rozpore s právom Únie. Za určitých podmienok môžu členské štáty, európske inštitúcie a jednotlivci podať žalobu o neplatnosť na Súdny dvor alebo na Všeobecný súd. Ak je žaloba dôvodná, akt sa zruší. Dotknutá inštitúcia je povinná vykonať nápravu, pokiaľ ide o prípadnú právnu medzeru, ktorá vznikla v dôsledku zrušeného aktu.

UPOZORNENIE: Ochranná známka Spoločenstva platí na celom území Európskej únie, a to popri národných ochranných známkach. Prihlášky ochranných znáмок Spoločenstva sa podávajú na ÚHVT. Proti jeho rozhodnutiam možno podať žalobu na Všeobecný súd.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Všeobecný súd.

[Úplné znenie](#) rozsudku sa uverejňuje na internetovej stránke CURIA v deň vyhlásenia rozsudku.

Kontaktná osoba pre tlač: Balázs Lehóczki ☎ (+352) 4303 5499