



Presă și informare

Tribunalul Uniunii Europene
COMUNICAT DE PRESĂ nr. 33/16
Luxemburg, 18 martie 2016

Hotărârea în cauza T-501/13
Karl-May-Verlag GmbH/OAPI

Tribunalul admite acțiunea editurii Karl-May împotriva deciziei Oficiului pentru Mărci al Uniunii de anulare a mărcii comunitare WINNETOU

Oficiul nu ar fi trebuit să admită cererea de declarare a nulității formulată de Constantin Film fără să aprecieze în mod autonom dacă semnul Winnetou avea un caracter descriptiv pentru produsele și serviciile în cauză

Editura germană Karl-May este, din anul 2003, titulara mărcii comunitare verbale WINNETOU în ceea ce privește, printre altele, filmele, produsele de imprimărie, bijuteriile, parfumurile, articolele cosmetice, produsele din piele, articolele de menaj, articolele de îmbrăcăminte, jocurile, alimentele, manifestațiile și taberele de vacanță, precum și transportul de persoane, cazarea temporară și serviciile de catering.

Ca urmare a unei cereri de declarare a nulității formulate de societatea germană Constantin Film Produktion GmbH, Oficiul pentru Mărci al Uniunii (OAPI) a anulat această marcă în anul 2013, menținând-o doar pentru „caractere tipografice” și „clișee”. Pentru celelalte produse și servicii, Oficiul pentru Mărci a considerat, cu privire la Winnetou, șeful de trib indian fictiv, nobil și bun care este personajul principal dintr-o serie de romane de autorul german Karl May, precum și protagonistul unor filme și al unor reprezentații teatrale sau radiofonice, că acest semn era în același timp descriptiv și lipsit de caracter distinctiv, așa încât nu putea să fie protejat ca marcă și nici, prin urmare, să facă obiectul unui monopol.

Prin hotărârea sa de azi, **Tribunalul admite acțiunea formulată de editura Karl-May împotriva deciziei Oficiului pentru Mărci și anulează marca în cauză.**

Potrivit Tribunalului, **Oficiul pentru Mărci a încălcat principiile autonomiei și independenței care guvernează mărcile comunitare.**

Astfel, în loc să aprecieze în mod autonom dacă semnul Winnetou avea, pentru produsele și serviciile în cauză, un caracter descriptiv, Oficiul pentru Mărci a acordat o valoare imperativă deciziilor instanțelor germane, potrivit cărora acest termen este descriptiv și nu poate, așadar, să fie protejat ca marcă. Oficiul pentru Mărci a reprodus această eroare, ajungând la concluzia lipsei de caracter distinctiv pe baza aprecierilor referitoare la caracterul descriptiv.

Tribunalul subliniază, pe de altă parte, că **Oficiul pentru Mărci nu și-a motivat decizia în suficientă măsură.**

În special, Oficiul pentru Mărci nu a explicat în suficientă măsură motivele pentru care semnul Winnetou ar fi perceput, dincolo de semnificația sa concretă de evocare a unui personaj fictiv, ca referindu-se într-un mod mai general la noțiunile „indian” și „șef de trib indian”.

În plus, motivarea caracterului descriptiv pentru produsele pe care Oficiul pentru Mărci le-a grupat în categoria de produse de „merchandising” este excesiv de generală și de abstractă. Nu se poate considera că aceste produse constituie o categorie omogenă; în plus, Oficiul s-a limitat să afirme că, pentru aceste produse, semnul Winnetou evocă faptul că este vorba despre produse care se raportează la filme sau la personajul de roman, pentru care consumatorul presupune că sunt pur și

simplu produse publicitare „Winnetou”, fără a deduce originea produselor. Lipsește deci o analiză specifică raportată la natura și la caracteristicile produselor în cauză.

Întrucât, prin hotărârea de azi, Tribunalul a anulat decizia Oficiului pentru Mărci, acesta din urmă trebuie în prezent să se pronunțe din nou asupra cererii de declarare a nulității formulate de Constantin Film, luând în considerare motivele din hotărârea Tribunalului.

MENTIUNE: Împotriva deciziei Tribunalului se poate declara recurs la Curte, numai pentru motive de drept, în termen de două luni de la comunicarea acesteia.

MENTIUNE: Acțiunea în anulare are ca obiect anularea acelor acte ale instituțiilor Uniunii care sunt contrare dreptului Uniunii. Cu respectarea anumitor condiții, statele membre, instituțiile europene și particularii pot sesiza Curtea de Justiție sau Tribunalul cu o acțiune în anulare. Dacă acțiunea este întemeiată, actul este anulat. Instituția autoare a actului trebuie să ia măsuri pentru a elimina eventualul vid juridic creat prin anularea acestuia.

MENTIUNE: Marca comunitară este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene și coexistă cu mărcile naționale. Cererile de înregistrare a unei mărci comunitare se depun la OAPI. Împotriva deciziilor acestuia se poate introduce acțiune la Tribunal.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Tribunalului.

[Textul integral](#) al hotărârii se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării.

Persoana de contact pentru presă: Iliana Paliova ☎ (+352) 4303 3708