Samling af Afgørelser

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling)

24. maj 2012*

»Appel — EF-varemærker — figurmærke F1-LIVE — indsigelse rejst af indehaveren af de internationale og nationale ordmærker F1 og af et EF-figurmærke F1 Formula 1 — manglende fornødent særpræg — beskrivende bestanddel — ophævelse af beskyttelsen af et ældre nationalt varemærke — risiko for forveksling«

I sag C-196/11 P

angående appel i henhold til artikel 56 i statutten for Den Europæiske Unions Domstol, iværksat den 27. april 2011,

Formula One Licensing BV, Rotterdam (Nederlandene), ved Rechtsanwältinnen K. Sandberg og B. Klingberg,

appellant,

de øvrige parter i appelsagen:

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtiget,

sagsøgt i første instans,

Global Sports Media Ltd, Hamilton (Bermuda), ved avocat T. de Haan,

intervenient i første instans,

har

DOMSTOLEN (Tredje Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, K. Lenaerts, og dommerne J. Malenovský, E. Juhász (refererende dommer), G. Arestis og T. von Danwitz

generaladvokat: P. Cruz Villalón

justitssekretær: ekspeditionssekretær L. Hewlett,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 14. december 2011,

og idet Domstolen efter at have hørt generaladvokaten har besluttet, at sagen skal pådømmes uden forslag til afgørelse,

* Processprog: engelsk.

afsagt følgende

Dom

1 Med sin appel har Formula One Licensing BV nedlagt påstand om ophævelse af Rettens dom af 17. februar 2011, Formula One Licensing mod KHIM – Global Sports Media (F1-LIVE) (sag T-10/09, endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, herefter »den appellerede dom«), hvorved Retten ikke gav Formula One Licensing BV medhold i selskabets påstand om annullation af afgørelse truffet den 16. oktober 2008 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«) (sag R 7/2008-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Racing-Live SAS og Formula One Licensing BV (herefter »den omtvistede afgørelse«).

Retsforskrifter

2 Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1992/2003 af 27. oktober 2003 (EUT L 296, s. 1, herefter »forordning nr. 40/94«), er blevet ophævet og erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1), som trådte i kraft den 13. april 2009. Nærværende sag henhører imidlertid, henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder, under forordning nr. 40/94.

3 Følgende er anført i femte betragtning til forordning nr. 40/94:

»Fællesskabets varemærkeregler træder imidlertid ikke i stedet for medlemsstaternes lovgivning om varemærker; det forekommer ikke rimeligt at pålægge virksomhederne at registrere deres varemærker som EF-varemærker, idet de nationale varemærker stadig er nødvendige af hensyn til virksomheder, som ikke ønsker at beskytte deres varemærker på fællesskabsplan.«

4 Det fremgår af denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det ansøgte varemærke udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art. Risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.

5 Nævnte forordnings artikel 8, stk. 2, litra a), bestemmer følgende:

»Ved »ældre varemærker« efter stk. 1 forstås:

a) varemærker af følgende kategorier, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen, i givet fald under hensyntagen til den prioritet, der gøres gældende til støtte for disse mærker:

   i) EF-varemærker

   ii) varemærker, som er registreret i en medlemsstat eller, for så vidt angår Belgien, Luxembourg og Nederlandene, hos Benelux-Varemærkemyndigheden

   iii) varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i en medlemsstat

   iv) varemærker, som er genstand for en international registrering med retsvirkning i Fællesskabet.«

6 Det fremgår af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, at såfremt indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EF-varemærke, er tale om et i Den Europæiske Union velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

7 I henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) og artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EUT L 299, s. 25), der har ophævet og erstattet direktiv 89/104, udelukkes varemærker, der mangler fornødent særpræg, fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret.

Sagens baggrund

8 Den 13. april 2004 indgav Racing-Live SAS, der er erstattet af Global Sports Media Ltd (herefter »Global Sports Media«) som indehaver af det varemærke, der søges registreret, en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af følgende figurmærke som EF-varemærke:



9 De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 16, 38 og 41 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«), og svarer for hver af disse klasser til følgende beskrivelse:

— klasse 16: »tidsskrifter, brochurer, bøger; alle disse varer vedrører formel 1-løbet«

— klasse 38: »kommunikation og udsendelse af bøger, tidsskrifter og aviser via computerterminaler; alle disse tjenesteydelser vedrører formel 1-løbet«

— klasse 41: »elektronisk offentliggørelse af bøger, blade og tidsskrifter; information om underholdning; organisering af konkurrencer via internettet; pladsreservation til shows; onlinespil; alle disse tjenesteydelser vedrører formel 1-løbet«.

10 Da EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-varemærketidende* nr. 5/2005, rejste Formula One Licensing BV (herefter »Formula One Licensing«) den 2. maj 2005 indsigelse mod registreringen af det pågældende varemærke under henvisning til artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

11 Indsigelsen var bl.a. begrundet i følgende ældre varemærker, hvorom det blev gjort gældende, at de var velkendte:

— ordmærket F1, beskyttet ved international registrering nr. 732 134 af 20. december 1999 med virkning i Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien og Ungarn for varer og tjenesteydelser i klasse 16, 38 og 41 som omhandlet i Nicearrangementet, ved national tysk registrering nr. 30 007 412 af 10. maj 2000 for tjenesteydelser i klasse 41 som omhandlet i Nicearrangementet og ved national britisk registrering nr. 2 277 746 D af 13. august 2001 for varer og tjenesteydelser i klasse 16 og 38 som omhandlet i nævnte arrangement, og

— EF-figurmærket F1 Formula 1, som er beskyttet ved EF-varemærkeregistrering nr. 631 531 af 19. maj 2003 for varer og tjenesteydelser i klasse 16, 38 og 41 som omhandlet i Nicearrangementet, og som er gengivet nedenfor:



12 Den 17. oktober 2007 gav indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontoret medhold i indsigelsen, idet den støttede sig på den ældre internationale registrering nr. 732 134 af ordmærket F1. Indsigelsesafdelingen fastslog, at varerne og tjenesteydelserne, som de omtvistede varemærker vedrører, var af lignende eller samme art, og at der var en gennemsnitlig grad af lighed mellem de omtvistede tegn, hvorfor der var risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

13 Den 14. december 2007 indgav Racing-Live SAS en klage over denne afgørelse. Den 16. oktober 2008 gav Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret medhold i klagen og ophævede indsigelsesafdelingens afgørelse ved den omtvistede afgørelse, idet appelkammeret i det væsentlige fandt, at de ældre varemærker og det varemærke, der søgtes registreret, ikke gav anledning til en risiko for forveksling, og at den omstændighed, at de indeholdt den samme ordbestanddel »F1«, ikke i denne henseende var tilstrækkelig, idet bestanddelen i det nævnte varemærke opfattedes som beskrivende.

Sagen for Retten og den appellerede dom

14 Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 14. januar 2009 anlagde Formula One Licensing søgsmål med påstand om annullation af den omtvistede beslutning. Ved dette søgsmål, der omfattede to søgsmålsgrunde, frifandt Retten Harmoniseringskontoret.

15 Sagsøgeren havde med sit første anbringende gjort gældende, at der var sket tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

16 I den appellerede doms præmis 28 fastslog Retten angående ligheden mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser, at »appelkammeret i den [omtvistede] afgørelses punkt 25 og 26 anførte, at intervenientens aktiviteter for så vidt angår salget af printerprodukter og kommunikation via internettet (dvs. de varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 16 og 38) var identiske med sagsøgerens aktiviteter, og at online-offentliggørelsestjenesterne og online-underholdningen, der vedrører formel 1 (dvs. de tjenesteydelser, der henhører under klasse 41), og de tjenesteydelser, som sagsøgeren udbyder, lignede hinanden meget«.

17 Hvad angår sammenligningen af de omtvistede tegn og opfattelsen heraf i den relevante kundekreds undersøgte Retten – idet den anerkendte, at tegnet »F1« i det internationale varemærke og bestanddelen »F1« i det ansøgte varemærke er fælles – først bestanddelen »F1«'s rolle i sidstnævnte, især om denne bestanddel er »dominerende«.

18 Retten fastslog i den appellerede doms præmis 43 og 44 på baggrund af de beviser, den var i besiddelse af, at udtrykket »formel 1« anvendes som samlebetegnelse for at beskrive en motorsport, og at »forkortelsen F1 er lige så meget en samlebetegnelse som udtrykket formel 1«.

19 Hvad angår sagsøgerens argument vedrørende det ældre varemærke fastslog Retten i den appellerede doms præmis 46, at den omstændighed, at det ældre ordmærke er blevet registreret som nationalt eller internationalt varemærke, udelukker ikke alene, at det i høj grad er beskrivende eller – med andre ord – at det med hensyn til de omhandlede varer og tjenesteydelser kun har en svag grad af fornødent særpræg i sig selv. Retten bemærkede imidlertid i den appellerede doms præmis 47, at et internationalt eller nationalt varemærkes gyldighed – i den foreliggende sag sagsøgerens varemærker – ikke kan anfægtes under en procedure om registrering af et EF-varemærke, men kun under en sag om ugyldighed, der iværksættes i den pågældende medlemsstat.

20 Retten nåede i den appellerede doms præmis 49 til den konklusion, at »henset hertil og i betragtning af de beviser, der er blevet fremlagt, kan det konkluderes, at den relevante kundekreds ikke opfatter bestanddelen »f1« i det ansøgte varemærke som en særpræget bestanddel, men som en bestanddel med et beskrivende formål«. På samme måde fandt Retten i den nævnte doms præmis 57, at forbrugerne vil opfatte »F1« med almindelig skrift som en forkortelse for »formel 1«, dvs. som en beskrivende angivelse, og konkluderede, at der ikke forelå en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker.

21 Retten foretog derefter en visuel, fonetisk og begrebsmæssig sammenligning af det varemærke, der søges registreret, med det ældre varemærke og nåede i den appellerede dom præmis 61 til den konklusion, at »i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, der karakteriseres af manglen på visuel lighed og den omstændighed, at den fonetiske og begrebsmæssige lighed kun er begrænset, er det i den foreliggende sag tilstrækkeligt at konstatere, at appelkammeret med rette fandt, at der ikke foreligger en risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn, eftersom den relevante kundekreds ikke vil forveksle det ansøgte varemærke med sagsøgerens varemærke. Det bemærkes i denne henseende, at den generelle betydning, som kundekredsen tillægger tegnet F1, sikrer, at denne kundekreds vil forstå, at det ansøgte varemærke vedrører formel 1, men på grund af den fuldstændigt anderledes opstilling vil kundekredsen ikke forbinde dette med sagsøgerens aktiviteter«.

22 Med sin anden søgsmålsgrund anførte sagsøgeren for Retten, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 var blevet tilsidesat.

23 Før Retten forkastede dette anbringende, bemærkede den følgende i den appellerede doms præmis 67:

»Som det fremgår af den [omtvistede] afgørelses punkt 66, består tegnet, hvis brug og eventuelt også renommé sagsøgeren har bevist, udelukkende af det tegn, som er blevet registreret under EF-varemærke nr. 631 531, dvs. logoet. Det første spørgsmål, der opstår, er derfor, om de omhandlede figurmærker er identiske eller ligner hinanden. Tegnets særpræg og renommé ligger i den virtuelle fusion af bogstavet »f« og tallet »1«, der gengives i meget kontrastfulde farver. Den blotte tilstedeværelse af bogstavet »f« og tallet »1« i det ansøgte varemærke – en tilstedeværelse, der ikke har noget særpræg – er ikke tilstrækkeligt til at konkludere, at der er en forbindelse mellem de omhandlede varemærker. Uanset at der foreligger en vis lighed på det fonetiske og begrebsmæssige plan, skal appelkammerets konklusion, hvorefter ingen af det ansøgte varemærkes bestanddele minder kundekredsen om logoet F1, derfor tiltrædes, idet de omtvistede tegn ikke kan anses for at ligne hinanden.«

Parternes påstande

24 Formula One Licensing har med appellen nedlagt påstand om, at den appellerede dom ophæves, at appellanten gives medhold i påstanden om annullation af den omtvistede afgørelse eller, subsidiært, at sagen hjemvises til Retten med henblik på fornyet behandling, og at Harmoniseringskontoret og Global Sports Media tilpligtes at betale sagens omkostninger, herunder dem, der er afholdt i første instans.

25 Harmoniseringskontoret har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

26 Global Sports Media har nedlagt påstand om, at appellen forkastes, og at appellanten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Appellen

27 Formula One Licensing har til støtte for appellen gjort tre anbringender gældende.

28 Det første anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 for så vidt angår det fornødne særpræg ved bestanddelen »F1« omfatter fire led. Disse led vedrører henholdsvis manglende henvisning til konkrete varer og tjenesteydelser, urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder angående bestanddelen »F1« og udtrykket »formel 1«, manglende anerkendelse af, at der er opnået fornødent særpræg ved brug som en del af et registreret EF-varemærke, og endelig ulovlig tilsidesættelse af beskyttelsen af et ældre varemærke.

29 Det andet og tredje anbringende vedrører dels tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 på grund af en fejlagtig vurdering af risikoen for forveksling, dels tilsidesættelse af samme forordnings artikel 8, stk. 5.

30 Først skal det første anbringendes fjerde led undersøges.

Parternes argumenter

31 Med det første anbringendes fjerde led har Formula One Licensing gjort gældende, at Retten i præmis 44, 49, 51, 57, 61 og 67 i den appellerede dom har tilintetgjort det fornødne særpræg og beskyttelsen af det ældre ordmærke F1 og dermed har tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

32 Formula One Licensing er af den opfattelse, at Rettens konklusion, hvorefter betegnelsen »F1« opfattes som en samlebetegnelse, er behæftet med en retlig fejl, da den medfører en faktisk annullation af dennes registrerede varemærker F1 med standardskrift, idet en sådan annullation ikke er tilladt. Appellanten har bemærket, at Retten i denne henseende i den appellerede doms præmis 48 fastslog, at Harmoniseringskontoret er forpligtet til at undersøge, hvordan den relevante kundekreds opfatter bestanddelen »F1« i det varemærke, der søges registreret. Appellanten finder imidlertid, at en sådan undersøgelse har sin begrænsning, idet den ikke bør føre til, at den faktisk tilintetgør de ældre varemærkers særpræg og dermed rækkevidden af deres beskyttelse.

33 Appellanten har gjort gældende, at det i forbindelse med undersøgelsen af en procedure for registrering af et EF-varemærke ikke tilkommer Retten at benægte, at der foreligger fornødent særpræg ved det varemærke, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, og anfægte dettes gyldighed. I denne henseende har appellanten henvist til Rettens dom af 13. december 2007, Xentral mod KHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (sag T-134/06, Sml. II, s. 5213, præmis 36), hvorefter gyldigheden af et nationalt varemærke ikke kan anfægtes under en procedure om registrering af et EF-varemærke, men kun under en sag om ugyldighed, der iværksættes i den pågældende medlemsstat.

34 Ifølge Formula One Licensing begik Retten følgelig en retlig fejl, da den benægtede, at de ældre varemærker med standardskrift havde fornødent særpræg.

35 Harmoniseringskontoret har anført, at appellanten, der har gjort gældende, at det ældre ordmærke F1 er blevet frataget enhver beskyttelse, har henvist til den appellerede doms præmis 44, 49, 51, 57, 61 og 67, men at disse præmisser alene indeholder bemærkninger om opfattelsen af ordbestanddelen »F1« i det ansøgte varemærke. Harmoniseringskontoret har bemærket, at gengivelsen af et ældre tegn i et anfægtet EF-varemærke ikke kan føre til konstatering af en risiko for forveksling, hvis brugen af tegnet i det anfægtede varemærke sker udelukkende med det formål at være beskrivende, og at Retten i den foreliggende sag med rette har konkluderet i den appellerede doms præmis 51, at tegnet »F1« ikke har en selvstændig adskillelsesevne i det ansøgte varemærke, idet dets rolle ganske enkelt ikke er at være en særpræget bestanddel af det anfægtede tegn.

36 Global Sports Media er af den opfattelse, at det første anbringendes fjerde led bygger på en fejlagtig forståelse af den appellerede dom, fordi Retten ikke har annulleret ordmærket F1, men alene har fastslået, at den relevante kundekreds opfatter bestanddelen »F1« i varemærket F1-LIVE som en samlebetegnelse. Global Sports Media har tilføjet, at brugen af betegnelsen »F1« med et beskrivende formål er tilladt, henset til, at en sådan brug af en bestanddel ikke kan anfægtes under varemærkeretten (dom af 7.1.2004, sag C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, Sml. I, s. 691, præmis 19, og af 25.1.2007, sag C-48/05, Adam Opel, Sml. I, s. 1017, præmis 42 og 43).

Domstolens bemærkninger

37 Ifølge femte betragtning til forordning nr. 40/94 og desuden ifølge sjette betragtning til forordning nr. 207/2009 træder »Fællesskabets varemærkeregler […] ikke i stedet for medlemsstaternes lovgivning om varemærker«.

38 Retten har i den appellerede doms præmis 47 bemærket, at ifølge dens egen praksis kan et internationalt eller nationalt varemærkes gyldighed – i den foreliggende sag sagsøgerens varemærker – ikke anfægtes under en procedure om registrering af et EF-varemærke, men kun under en sag om ugyldighed, der iværksættes i den pågældende medlemsstat (Rettens dom af 12.11.2008, sag T-7/04, Shaker mod KHIM - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), Sml. II, s. 3085, præmis 26). Det bemærkes, at denne retspraksis er begrundet i den opfattelse, at unionslovgiver har indført et system, der er baseret på sameksistensen af EF-varemærker og nationale varemærker, idet Retten i den nævnte doms præmis 26 har henvist til sin dom af 23. oktober 2002, Matratzen Concord mod KHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) (sag T-6/01, Sml. II, s. 4335, præmis 55).

39 Rettens argumentation i den henseende kan tiltrædes.

40 Det følger af sameksistensen af EF-varemærker og nationale varemærker samt af den omstændighed, at registreringen af sidstnævnte ikke henhører under Harmoniseringskontorets kompetence, og at den retlige prøvelse heraf ikke henhører under Rettens kompetence, at nationale varemærkers gyldighed ikke kan anfægtes under en indsigelsesprocedure om registrering af et EF-varemærke.

41 Det kan derfor heller ikke i forbindelse med en sådan indsigelsesprocedure med hensyn til et tegn, der er identisk med et i en medlemsstat beskyttet varemærke, konkluderes, at der foreligger en absolut registreringshindring som f.eks. et manglende fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/1994 og i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 og direktiv 2008/95. I denne henseende må det fastslås, at en karakterisering af et tegn som beskrivende eller en samlebetegnelse svarer til at benægte dets særpræg.

42 Således som det fremgår af den appellerede doms præmis 48, skal Harmoniseringskontoret og følgelig Retten, når der på grundlag af et ældre nationalt varemærke rejses indsigelse mod registreringen af et EF-varemærke, undersøge, på hvilken måde den relevante kundekreds opfatter det tegn i det ansøgte varemærke, som er identisk med det nationale varemærke, og i givet fald vurdere, om tegnet har det fornødne særpræg.

43 Disse undersøgelser har imidlertid, således som appellanten med rette har gjort gældende, deres begrænsning.

44 Undersøgelserne må ikke medføre en konstatering af, at et tegn, der er identisk med et nationalt registreret og beskyttet varemærke, mangler det fornødne særpræg, idet en sådan konstatering ikke ville være forenelig hverken med sameksistensen af EF-varemærker og nationale varemærker eller med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, fortolket i lyset af samme artikels stk. 2, litra a), nr. ii).

45 En sådan konstatering ville nemlig skade nationale varemærker, der er identiske med et tegn, der anses for at mangle fornødent særpræg, idet registrering af et sådant EF-varemærke ville udgøre en situation, der kunne fjerne den nationale beskyttelse af varemærkerne. Den nævnte konstatering ville således ikke overholde det system, der er indført ved forordning nr. 40/94, som er baseret på sameksistensen af EF-varemærker og nationale varemærker, således som anført i femte betragtning til denne forordning, idet et internationalt eller nationalt varemærkes gyldighed kan anfægtes på grundlag af manglende fornødent særpræg alene under en sag om ugyldighed, der er iværksat i den berørte medlemsstat i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 og i direktiv 2008/95.

46 Det bemærkes, at artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 udtrykkeligt fastsætter, at der under en indsigelsessag skal tages hensyn til de ældre varemærker, der er registreret i en medlemsstat.

47 Følgelig skal der for ikke at tilsidesætte artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 anerkendes en vis grad af fornødent særpræg hos et nationalt varemærke, der er påberåbt til støtte for en indsigelse mod registrering af et EF-varemærke.

48 Det har Retten imidlertid ikke gjort i det foreliggende tilfælde.

49 Retten har i den appellerede doms præmis 44 først konstateret, at tegnet »F1« kan anvendes i en beskrivende sammenhæng, og at det som forkortelse er lige så meget en samlebetegnelse som udtrykket »formel 1«. Retten har i denne doms præmis 49 og 51 taget i betragtning, at bestanddelen »f1« i det ansøgte varemærke opfattes ikke som en særpræget bestanddel, men som en bestanddel med et beskrivende formål.

50 Retten har derefter i den appellerede doms præmis 57 og 61 anført, at forbrugerne vil anse bestanddelen »F1« med almindelig skrift for at være en forkortelse af »formel 1« dvs. en beskrivende angivelse, og at kundekredsen opfatter tegnet »F1« som en samlebetegnelse. Endelig er det i nævnte doms præmis 67 tilføjet, at tilstedeværelsen af bogstavet »f« og tallet »1« i det ansøgte varemærke ikke fremviser noget særpræg.

51 Uanset om konstateringerne i den appellerede doms præmis 44, 49, 51, 57, 61 og 67 er foretaget i forhold til tegnet i det ældre varemærke eller bestanddelen »F1« i det ansøgte varemærke, idet Retten i denne doms præmis 54 fandt, at tegnet og bestanddelen er fælles, traf Retten således med disse konstateringer afgørelse om, at det pågældende tegn er en samlebetegnelse, at det er beskrivende og mangler det fornødne særpræg.

52 Retten har dermed anfægtet disse ældre varemærkers gyldighed under en procedure for registrering af et EF-varemærke og har således tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

53 Under disse omstændigheder er det velbegrundet, når Formula One Licensing gør gældende, at den appellerede dom er behæftet med en retlig fejl.

54 Følgelig skal den appellerede dom ophæves med denne begrundelse, uden at det er fornødent at tage stilling til sagsøgerens øvrige anbringender.

55 Ifølge artikel 61, stk. 1, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol kan Domstolen, når den ophæver Rettens afgørelse, enten selv træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse, eller hjemvise den til Retten til afgørelse.

56 I den foreliggende sag er betingelserne for, at Domstolen selv kan træffe endelig afgørelse, ikke opfyldt.

57 En afgørelse af sagens realitet kræver nemlig, at det undersøges, om anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 kan forkastes uden at foretage en konstatering af, at tegnet »F1« i de ældre varemærker mangler det fornødne særpræg. Dette indbefatter en undersøgelse af de faktiske omstændigheder, som Retten er bedst egnet til at foretage.

58 På det grundlag hjemvises sagen til Retten, og afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Tredje Afdeling):

1) Dom afsagt den 17. februar 2011 af Den Europæiske Unions Ret, Formula One Licensing mod KHIM – Global Sports Media (F1-LIVE) (sag T-10/09), ophæves.

2) Sagen hjemvises til Den Europæiske Unions Ret.

3) Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Underskrifter