ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

24 mei 2012 *

„Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Beeldmerk F1-LIVE — Oppositie door houder van internationale en nationale woordmerken F1 en van gemeenschapsbeeldmerk F1 Formula 1 — Ontbreken van onderscheidend vermogen — Beschrijvend bestanddeel — Ontnemen van bescherming aan ouder nationaal merk — Verwarringsgevaar”

In zaak C-196/11 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie, ingesteld op 27 april 2011,

Formula One Licensing BV, gevestigd te Rotterdam (Nederland), vertegenwoordigd door K. Sandberg en B. Klingberg, Rechtsanwältinnen,

rekwirante,

andere partijen in de procedure:

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde,

verweerder in eerste aanleg,

Global Sports Media Ltd, gevestigd te Hamilton (Bermuda), vertegenwoordigd door T. de Haan, avocat,

interveniënte in eerste aanleg,

wijst HET HOF (Derde kamer),

samengesteld als volgt: K. Lenaerts, kamerpresident, J. Malenovský, E. Juhász (rapporteur), G. Arestis en T. von Danwitz, rechters,

advocaat-generaal: P. Cruz Villalón,

griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 december 2011,

gelet op de beslissing, de advocaat-generaal gehoord, om de zaak zonder conclusie te berechten,

het navolgende

* Procestaal: Engels.

Arrest

1 In hogere voorziening vordert Formula One Licensing BV vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 17 februari 2011, Formula One Licensing/BHIM — Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09, Jurispr. blz. II-427; hierna: „bestreden arrest"), waarbij is verworpen haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 16 oktober 2008 (zaak R 7/2008-1) inzake een oppositieprocedure tussen Racing-Live SAS en Formula One Licensing BV (hierna: „litigieuze beslissing").

Toepasselijke bepalingen

2 Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad van 27 oktober 2003 (PB L 296, blz. 1; hierna: „verordening nr. 40/94"), is ingetrokken en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Toch blijft, gelet op de datum van de feiten, verordening nr. 40/94 van toepassing op het onderhavige geding.

3 De vijfde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 luidt als volgt:

„Overwegende dat het gemeenschapsmerkenrecht echter niet in de plaats treedt van het merkenrecht der lidstaten; dat het namelijk niet gerechtvaardigd lijkt de ondernemingen te verplichten hun merken als gemeenschapsmerk te deponeren, aangezien de nationale merken noodzakelijk blijven voor ondernemingen die geen bescherming van hun merken op gemeenschapsniveau verlangen".

4 Artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

5 Artikel 8, lid 2, sub a, van deze verordening bepaalt:

„Onder ‚oudere merken' in de zin van lid 1 worden verstaan:

a) de merken waarvan de datum van de aanvrage om inschrijving voorafgaat aan de datum van de aanvrage om een gemeenschapsmerk, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het ten behoeve van die merken ingeroepen recht van voorrang, en die behoren tot de volgende categorieën:

   i) gemeenschapsmerken;

   ii) in de lidstaat of, in het geval van België, Nederland en Luxemburg, bij het Benelux-Merkenbureau ingeschreven merken;

   iii) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat;

   iv) merken ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de Gemeenschap".

6 Volgens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn

aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Europese Unie bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk.

7 Volgens artikel 3, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) en artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB L 299, blz. 25), waardoor richtlijn 89/104 werd ingetrokken en vervangen, worden niet ingeschreven of, indien ingeschreven, kunnen worden nietig verklaard, merken die elk onderscheidend vermogen missen.

Voorgeschiedenis van het geding

8 Op 13 april 2004 heeft Racing-Live SAS, in wiens plaats als houdster van het aangevraagde merk Global Sports Media Ltd (hierna: „Global Sports Media") is getreden, bij het BHIM een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het volgende beeldmerk:



9 De waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 16, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice"), en zijn omschreven als volgt:

— klasse 16: „Tijdschriften, brochures, boeken; al deze producten hebben betrekking op de formule 1";

— klasse 38: „Communicatie en verspreiding van boeken, tijdschriften en dagbladen via computerterminals; al deze diensten hebben betrekking op de formule 1", en

— klasse 41: „Elektronische publicatie van boeken, tijdschriften en periodieken; inlichtingen op het gebied van ontspanning; organisatie van competities op internet; plaatsreservering voor voorstellingen; onlinespellen; al deze diensten hebben betrekking op de formule 1".

10 De inschrijvingsaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 5/2005 gepubliceerd en Formula One Licensing BV (hierna: „Formula One Licensing") heeft op 2 mei 2005 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het betrokken merk op grond van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94.

11 De oppositie was onder meer gebaseerd op de volgende oudere merken, die bekend zouden zijn:

— woordmerk F1, dat wordt beschermd door internationale inschrijving nr. 732 134 van 20 december 1999 met werking in Denemarken, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië en Hongarije voor waren en diensten van de klassen 16, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice, door Duitse

nationale inschrijving nr. 30 007 412 van 10 mei 2000 voor diensten van klasse 41 in de zin van die overeenkomst, en door nationale inschrijving nr. 2 277 746 D van 13 augustus 2001 in het Verenigd Koninkrijk voor waren en diensten van de klassen 16 en 38 in de zin van die overeenkomst, en

— beeldmerk F1 Formula 1, dat wordt beschermd door gemeenschapsmerkinschrijving nr. 631531 van 19 mei 2003 voor waren en diensten van de klassen 16, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en dat wordt weergegeven als volgt:



12 Op 17 oktober 2007 heeft de oppositieafdeling van het BHIM op grond van de oudere internationale inschrijving nr. 732 134 voor het woordmerk F1 de oppositie toegewezen. Zij heeft vastgesteld dat de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten soortgelijk of dezelfde waren, en dat de conflicterende tekens in gemiddelde mate overeenstemden, zodat er sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

13 Op 14 december 2007 heeft Racing-Live SAS beroep ingesteld tegen die beslissing. Bij de litigieuze beslissing van 16 oktober 2008 heeft de eerste kamer van beroep het beroep toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd. Zij heeft zich in wezen op het standpunt gesteld dat tussen de oudere merken en het aangevraagde merk geen verwarringsgevaar bestond en dat het feit dat de merken het woordelement „F1” gemeen hebben, in dit verband niet volstaat, daar dit element wordt opgevat als een beschrijvend element in het merk.

Beroep bij het Gerecht en bestreden arrest

14 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 14 januari 2009, heeft Formula One Licensing beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Dit beroep, dat twee middelen bevatte, werd door het Gerecht verworpen.

15 Met haar eerste middel voerde rekwirante schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aan.

16 In punt 28 van het bestreden arrest heeft het Gerecht met betrekking tot de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten vastgesteld dat „de kamer van beroep in de punten 25 en 26 van de [litigieuze] beslissing van oordeel was dat de activiteiten van interveniënte, wat de verkoop van drukwerk en de communicatie via internet (te weten de waren en diensten van de klassen 16 en 38) betreft, dezelfde zijn als die van verzoekster, en dat onlinepublicatie en onlineontspanning op het gebied van de formule 1 (te weten de diensten van klasse 41) en de door verzoekster aangeboden diensten zeer soortgelijk zijn”.

17 Wat de vergelijking van de conflicterende tekens en de perceptie ervan door het relevante publiek betreft, erkende het Gerecht dat het teken „F1” in het internationale merk en het element „F1” in het aangevraagde merk gelijk zijn, en onderzocht om te beginnen de rol van het element „F1” in laatstgenoemd merk, in het bijzonder de vraag of dit element „domineert”.

18 Op basis van de bewijselementen waarover het Gerecht beschikte, heeft het in de punten 43 en 44 van het bestreden arrest geoordeeld dat de term „formule 1” als soortnaam ter aanduiding van een autorensport wordt gebruikt en dat „de afkorting F1 evenzeer een soortnaam als de uitdrukking formule 1 [is]”.

19 Met betrekking tot rekwirantes argument inzake het oudere merk heeft het Gerecht in punt 46 van het bestreden arrest vastgesteld dat het loutere feit dat het oudere woordmerk als nationaal of internationaal merk werd ingeschreven, niet uitsluit dat dit merk in ruime mate beschrijvend is of, met andere woorden, dat het slechts een zwak onderscheidend vermogen van huis uit bezit voor de betrokken waren en diensten. In punt 47 van het bestreden arrest heeft het Gerecht evenwel eraan herinnerd dat de geldigheid van een internationaal of nationaal merk, in casu die van rekwirante, niet kan worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigheidsprocedure.

20 In punt 49 van het bestreden arrest is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat „[g]elet op deze overwegingen en rekening houdend met de overgelegde bewijselementen, dient te worden vastgesteld dat het relevante publiek het element ‚f1' in het aangevraagde merk niet opvat als een onderscheidend element, maar als een element dat voor beschrijvende doeleinden wordt gebruikt". In dezelfde zin heeft het Gerecht in punt 57 van dat arrest geoordeeld dat de consument „F1" in een gewone typografie als de afkorting van „formule 1" zal beschouwen, dit wil zeggen als een beschrijvende aanduiding. Het Gerecht heeft dan ook vastgesteld dat er geen gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestaat.

21 Vervolgens is het Gerecht overgegaan tot een visuele, fonetische en begripsmatige vergelijking van het aangevraagde merk met het oudere gemeenschapsmerk. In punt 61 van het bestreden arrest is het Gerecht tot de slotsom gekomen dat „[i]n het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, die wordt gekenmerkt door het ontbreken van visuele overeenstemming en door de beperkte fonetische en begripsmatige overeenstemming, [...] in casu de vaststelling [volstaat] dat de kamer van beroep op goede gronden heeft gesteld dat er geen gevaar voor verwarring van de litigieuze tekens bestond, daar het relevante publiek het aangevraagde merk niet zal verwarren met dat van verzoekster. Op dit punt dient te worden opgemerkt dat de generieke betekenis die door het publiek aan het teken F1 wordt toegeschreven, verzekert dat dit publiek zal begrijpen dat het aangevraagde merk op de formule 1 betrekking heeft, maar wegens de volledig andere opbouw geen verband zal leggen met de activiteiten van verzoekster."

22 Met haar tweede middel voerde rekwirante voor het Gerecht schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 aan.

23 Alvorens dit middel af te wijzen, heeft het Gerecht in punt 67 van het bestreden arrest gesteld:

„Zoals blijkt uit punt 66 van de [litigieuze] beslissing, is het teken waarvan verzoekster het gebruik en eventueel de bekendheid heeft aangetoond, uitsluitend het teken waarop gemeenschapsinschrijving nr. 631 531 betrekking heeft, te weten de logovariant. Derhalve rijst vooreerst de vraag of de betrokken beeldmerken gelijk zijn of overeenstemmen. Het onderscheidend vermogen en de bekendheid van het teken berusten immers op de virtuele versmelting van de letter ‚f' met het cijfer ‚1', die in zeer contrasterende kleuren zijn weergegeven. De loutere aanwezigheid van de letter ‚f' en het cijfer ‚1' in het aangevraagde merk, zonder enig onderscheidend vermogen, volstaat niet om te concluderen tot een verband tussen de betrokken merken. Niettegenstaande een zekere gelijkenis op fonetisch en begripsmatig vlak, dient derhalve de conclusie van de kamer van beroep, dat geen enkel element van het aangevraagde merk het logo F1 in herinnering brengt bij het publiek, te worden bevestigd, daar de conflicterende tekens niet kunnen worden geacht overeen te stemmen."

Conclusies van partijen

24 In hogere voorziening verzoekt Formula One Licensing het Hof, het bestreden arrest te vernietigen, haar vordering strekkende tot vernietiging van de litigieuze beslissing toe te wijzen of, subsidiair, de zaak naar het Gerecht te verwijzen voor een nieuwe behandeling, en het BHIM en Global Sports Media te verwijzen in de kosten, met inbegrip van de kosten van de procedure in eerste aanleg.

25 Het BHIM verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

26 Global Sports Media verzoekt het Hof, de hogere voorziening af te wijzen en rekwirante te verwijzen in de kosten.

Hogere voorziening

27 Formula One Licensing onderbouwt haar hogere voorziening met drie middelen.

28 Het eerste middel, volgens hetwelk artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is geschonden wat het onderscheidend vermogen van het element „F1" betreft, bevat vier onderdelen. Deze onderdelen betreffen respectievelijk het ontbreken van een verwijzing naar de concrete waren en diensten, een onjuiste opvatting van de feiten inzake het element „F1" en de uitdrukking „formule 1", de niet-erkenning van de verkrijging van onderscheidend vermogen door gebruik als onderdeel van een ingeschreven gemeenschapsmerk en, ten slotte, het onrechtmatig ontnemen van bescherming aan een ouder merk.

29 Het tweede en het derde middel betreffen enerzijds schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 door een onjuiste beoordeling van het verwarringsgevaar, en anderzijds schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.

30 Het vierde onderdeel van het eerste middel dient eerst te worden onderzocht.

Argumenten van partijen

31 Met het vierde onderdeel van haar eerste middel voert Formula One Licensing aan dat het Gerecht in de punten 44, 49, 51, 57, 61 en 67 van het bestreden arrest het onderscheidend vermogen en de bescherming van het oudere woordmerk F1 teniet heeft gedaan en aldus artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

32 Formula One Licensing is van mening dat de vaststelling door het Gerecht, dat de aanduiding „F1" als een soortnaam wordt opgevat, blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting doordat deze leidt tot een de-factonietigverklaring van haar in standaardtypografie ingeschreven merken F1, hetgeen ontoelaatbaar is. Rekwirante wijst erop dat het Gerecht in dit verband in punt 48 van het bestreden arrest heeft gesteld dat het BHIM moest nagaan op welke wijze het relevante publiek het element „F1" in het aangevraagde merk percipieerde. Zij stelt zich evenwel op het standpunt dat dit onderzoek niet onbegrensd is en niet ertoe kan leiden dat het onderscheidend vermogen van de oudere merken en dus de beschermingomvang ervan daadwerkelijk worden tenietgedaan.

33 Rekwirante merkt op dat het Gerecht bij het onderzoek van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk het bestaan van onderscheidend vermogen van het oppositiemerk niet kan ontkennen en de geldigheid ervan niet ter discussie kan stellen. Op dit punt verwijst zij naar het arrest van het Gerecht van 13 december 2007, Xentral/BHIM — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (T-134/06, Jurispr. blz. II-5213, punt 36), volgens hetwelk de geldigheid van een nationaal merk niet kan worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigheidsprocedure.

34 Volgens Formula One Licensing heeft het Gerecht derhalve blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door het onderscheidend vermogen van de oudere merken in een standaardtypografie niet te erkennen.

35 Het BHIM merkt op dat rekwirante in het kader van haar argument dat het oudere woordmerk F1 elke beschermingsomvang werd ontzegd, verwijst naar de punten 44, 49, 51, 57, 61 en 67 van het bestreden arrest, maar dat deze punten enkel verklaringen inzake de perceptie van het woordelement „F1" in het

aangevraagde merk bevatten. Het BHIM herinnert eraan dat de reproductie van een ouder teken in een litigieus gemeenschapsmerk niet kan leiden tot de vaststelling van verwarringsgevaar wanneer dit teken voor zuiver beschrijvende doeleinden in het litigieuze merk wordt gebruikt, en dat in casu het Gerecht in punt 51 van het bestreden arrest terecht heeft gesteld dat het teken „F1" geen zelfstandige onderscheidende plaats in het aangevraagde merk inneemt, daar het in het litigieuze teken gewoon niet de rol van een onderscheidend element vervult.

36 Global Sports Media is van mening dat het vierde onderdeel van het eerste middel berust op een onjuiste lezing van het bestreden arrest, aangezien het Gerecht het woordmerk F1 niet nietig heeft verklaard, maar louter heeft vastgesteld dat het relevante publiek het element „F1" in het merk F1-LIVE opvat als een soortnaam. Zij voegt daaraan toe dat het gebruik van de term „F1" voor beschrijvende doeleinden toegelaten is, aangezien tegen een dergelijk gebruik van een element niet kan worden opgekomen uit het oogpunt van het merkenrecht (arresten van 7 januari 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Jurispr. blz. I-691, punt 19, en 25 januari 2007, Adam Opel, C-48/05, Jurispr. blz. I-1017, punten 42 en 43).

Beoordeling door het Hof

37 Volgens de vijfde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 en tevens de zesde overweging van de considerans van verordening nr. 207/2009 „[treedt] [h]et gemeenschapsmerkenrecht [...] niet in de plaats van het merkenrecht der lidstaten".

38 Het Gerecht heeft in punt 47 van het bestreden arrest eraan herinnerd dat volgens zijn eigen rechtspraak de geldigheid van een internationaal of nationaal merk, in casu die van rekwirante, niet kan worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigheidsprocedure [arrest van 12 november 2008, Shaker/BHIM — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Jurispr. blz. II-3085, punt 26]. Opgemerkt dient te worden dat deze rechtspraak uitgaat van de gedachte dat de Uniewetgever een systeem heeft ingevoerd waarin het gemeenschapsmerk en de nationale merken naast elkaar bestaan, daar het Gerecht in punt 26 van bovengenoemd arrest heeft verwezen naar het arrest van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 55).

39 Met deze redenering van het Gerecht dient te worden ingestemd.

40 Doordat de gemeenschapsmerken en de nationale merken naast elkaar bestaan, de inschrijving van nationale merken niet tot de bevoegdheid van het BHIM behoort en de rechterlijke toetsing ervan niet tot die van het Gerecht, kan in het kader van een oppositieprocedure tegen een gemeenschapsmerkaanvraag de geldigheid van nationale merken niet worden betwist.

41 In het kader van een dergelijke oppositieprocedure kan derhalve met betrekking tot een teken dat gelijk is aan een in een lidstaat beschermd merk, evenmin worden vastgesteld dat er sprake is van een absolute weigeringsgrond, zoals het ontbreken van onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijnen 89/104 en 2008/95. In dit verband dient te worden vastgesteld dat de aanduiding van een teken als een beschrijvend teken of als een soortnaam, gelijkstaat met het ontkennen van het onderscheidend vermogen ervan.

42 Wanneer oppositie op grond van het bestaan van een ouder nationaal merk wordt ingesteld tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk, moeten het BHIM en derhalve het Gerecht — zoals blijkt uit punt 48 van het bestreden arrest — nagaan op welke wijze het relevante publiek het teken dat gelijk is aan dit nationale merk percipieert in het aangevraagde merk en, in voorkomend geval, de mate van onderscheidend vermogen van dit teken beoordelen.

43 Zoals rekwirante terecht aanvoert, is dit onderzoek evenwel niet onbegrensd.

44 Het kan niet tot de vaststelling leiden dat een teken dat gelijk is aan een ingeschreven en beschermd nationaal merk, geen onderscheidend vermogen heeft, aangezien een dergelijke vaststelling onverenigbaar is zowel met het feit dat gemeenschapsmerken en nationale merken naast elkaar bestaan, als met artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zoals uitgelegd in samenhang met artikel 8, lid 2, sub a-ii.

45 Een dergelijke vaststelling zou immers afbreuk doen aan nationale merken die gelijk zijn aan een teken met betrekking tot hetwelk wordt geoordeeld dat het geen onderscheidend vermogen heeft, daar de inschrijving van een dergelijk gemeenschapsmerk een situatie creëert die de nationale bescherming van deze merken kan tenietdoen. Aldus eerbiedigt die vaststelling niet het door verordening nr. 40/94 ingevoerde systeem waarin gemeenschapsmerken en nationale merken naast elkaar bestaan zoals in de vijfde overweging van de considerans van deze verordening wordt gesteld, aangezien de geldigheid van een internationaal of nationaal merk op grond van het ontbreken van onderscheidend vermogen alleen kan worden betwist in een nietigheidsprocedure die in de betrokken lidstaat wordt ingeleid krachtens artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijnen 89/104 en 2008/95.

46 Artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 bepaalt expliciet dat in het kader van een oppositieprocedure in een lidstaat ingeschreven merken in aanmerking worden genomen als oudere merken.

47 Teneinde artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet te schenden, moet derhalve een zekere mate van onderscheidend vermogen worden toegekend aan een nationaal merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk is gebaseerd.

48 Dit heeft het Gerecht in casu evenwel niet gedaan.

49 Het Gerecht heeft eerst in punt 44 van het bestreden arrest vastgesteld dat het teken „F1” in een beschrijvende context kan worden gebruikt en dat dit teken als afkorting evenzeer een soortnaam is als de uitdrukking „formule 1”. In de punten 49 en 51 van dat arrest heeft het Gerecht zich op het standpunt gesteld dat het element „f1” in het aangevraagde merk niet wordt opgevat als een onderscheidend element, maar als een element dat voor beschrijvende doeleinden wordt gebruikt.

50 Het Gerecht heeft vervolgens in de punten 57 en 61 van het bestreden arrest gesteld dat de consument het element „F1” in een gewone typografie als de afkorting van „formule 1” zal beschouwen, dit wil zeggen als een beschrijvende aanduiding, en dat het publiek een generieke betekenis toeschrijft aan het teken „F1”. In punt 67 van dat arrest heeft het Gerecht ten slotte daaraan toegevoegd dat de aanwezigheid van de letter „f” en het cijfer „1” in het aangevraagde merk geen enkel onderscheidend vermogen heeft.

51 Hoewel de vaststellingen in de punten 44, 49, 51, 57, 61 en 67 van het bestreden arrest zijn verricht met betrekking tot het teken in het oudere merk of met betrekking tot het element „F1” in het aangevraagde merk, heeft het Gerecht, aangezien het in punt 54 van dat arrest van oordeel was dat dit teken en dit element gelijk zijn, aldus met zijn vaststellingen geoordeeld dat dit teken een soortnaam is, die beschrijvend is en elk onderscheidend vermogen mist.

52 Derhalve heeft het Gerecht de geldigheid van deze oudere merken ter discussie gesteld in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk en aldus artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geschonden.

53 In deze omstandigheden stelt Formula One Licensing terecht dat het Gerecht in het bestreden arrest blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

54 Bijgevolg moet het bestreden arrest op deze grond worden vernietigd, zonder dat de andere middelen van rekwirante hoeven te worden onderzocht.

55 Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening naar het Gerecht verwijzen.

56 In de onderhavige zaak is niet voldaan aan de voorwaarden om de zaak zelf te kunnen afdoen.

57 De beslissing ten gronde vereist immers een onderzoek van de vraag of, zonder vast te stellen dat het teken „F1" in de oudere merken geen onderscheidend vermogen heeft, kan worden geoordeeld dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet van toepassing is. Dit impliceert een onderzoek van de feiten, waartoe het Gerecht beter in staat is.

58 Bijgevolg dient de zaak naar het Gerecht te worden verwezen en moet de beslissing over de kosten worden aangehouden.

Het Hof (Derde kamer) verklaart:

1) Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 17 februari 2011, Formula One Licensing/BHIM — Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09), wordt vernietigd.

2) De zaak wordt verwezen naar het Gerecht van de Europese Unie.

3) De beslissing over de kosten wordt aangehouden.

ondertekeningen