ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα)

της 24ης Μαΐου 2012*

«Αίτηση αναιρέσεως — Κοινοτικό σήμα — Εικονιστικό σήμα F1-LIVE — Ανακοπή του δικαιούχου των διεθνών και εθνικών λεκτικών σημάτων F1 και του κοινοτικού εικονιστικού σήματος F1 Formula 1 — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα — Περιγραφικό στοιχείο — Άρση προστασίας του προγενέστερου εθνικού σήματος — Κίνδυνος συγχύσεως»

Στην υπόθεση C-196/11 P,

με αντικείμενο αίτηση αναιρέσεως δυνάμει του άρθρου 56 του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασκήθηκε στις 27 Απριλίου 2011,

Formula One Licensing BV, με έδρα το Ρότερνταμ (Κάτω Χώρες), εκπροσωπούμενη από τους K. Sandberg και B. Klingberg, Rechtsanwältinnen,

αναιρεσείουσα,

όπου οι λοιποί διάδικοι είναι:

το **Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ)**, εκπροσωπούμενο από τον A. Folliard-Monguiral,

καθού πρωτοδίκως,

η **Global Sports Media Ltd**, με έδρα το Hamilton (Βερμούδες), εκπροσωπούμενη από τον T. de Haan, avocat,

παρεμβαίνουσα πρωτοδίκως,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τρίτο τμήμα),

συγκείμενο από τους K. Lenaerts, πρόεδρο τμήματος, J. Malenovský, E. Juhász (εισηγητή), Γ. Αρέστη και T. Von Danwitz, δικαστές,

γενικός εισαγγελέας: P. Cruz Villalón

γραμματέας: L. Hewlett, κύρια υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 14ης Δεκεμβρίου 2011,

κατόπιν της αποφάσεως που έλαβε, αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα, να εκδικάσει την υπόθεση χωρίς ανάπτυξη προτάσεων,

* Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1 Με την αίτησή της αναιρέσεως, η Formula One Licensing BV ζητεί την αναίρεση της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17ης Φεβρουαρίου 2011, T-10/09, Formula One Licensing κατά ΓΕΕΑ-Global Sports Media (F1-LIVE) (Συλλογή 2011, σ. II-427, στο εξής: αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση), με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της με αίτημα την ακύρωση της αποφάσεως του πρώτου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), της 16ης Οκτωβρίου 2008 (υπόθεση R 7/2008-1), σχετικά με διαδικασία ανακοπής μεταξύ της Racing-Live SAS και της Formula One Licensing BV (στο εξής: επίδικη απόφαση).

Το νομικό πλαίσιο

2 Ο κανονισμός (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ 1994, L 11, σ. 1), όπως έχει τροποποιηθεί από τον κανονισμό (ΕΚ) 1992/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003 (ΕΕ L 296, σ. 1, στο εξής: κανονισμός 40/94), καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕ L 78, σ. 1), που τέθηκε σε ισχύ στις 13 Απριλίου 2009. Ωστόσο, η διαφορά εξακολουθεί να διέπεται από τον κανονισμό 40/94 λόγω του χρόνου διεξαγωγής των πραγματικών περιστατικών της.

3 Η πέμπτη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 40/2006 έχει ως εξής:

«Εκτιμώντας ότι το κοινοτικό δίκαιο περί σημάτων δεν αντικαθιστά τα δίκαια περί σημάτων των κρατών μελών· ότι πράγματι, δεν υπάρχει λόγος να υποχρεωθούν οι επιχειρήσεις να καταθέτουν τα σήματά τους ως κοινοτικά σήματα, δεδομένου ότι η ύπαρξη εθνικών σημάτων εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν επιθυμούν την προστασία των σημάτων τους σε κοινοτική κλίμακα».

4 Κατά το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β′, του εν λόγω κανονισμού, κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου προγενέστερου σήματος, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση εάν, λόγω του ταυτοσήμου του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και του ταυτοσήμου ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που διακρίνουν τα δύο σήματα, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού της εδαφικής περιοχής στην οποία απολαύει προστασίας το προγενέστερο σήμα· ο κίνδυνος συγχύσεως περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα.

5 Το άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο α′, του εν λόγω κανονισμού ορίζει:

«Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως “προγενέστερα σήματα” νοούνται:

α) τα σήματα τα οποία έχουν κατατεθεί πριν από την ημερομηνία αίτησης του σήματος, αφού ληφθούν υπόψη, ενδεχομένως, τα προβαλλόμενα δικαιώματα προτεραιότητας για τα σήματα αυτά, και τα οποία ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

i) κοινοτικά σήματα·

ii) σήματα καταχωρισμένα σε κράτος μέλος ή όσον αφορά το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες, στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ·

iii) σήματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης, η οποία ισχύει σε ένα κράτος μέλος·

iv) σήματα που έχουν καταχωρισθεί δυνάμει διεθνών διευθετήσεων οι οποίες ισχύουν στην Κοινότητα.»

6 Κατά το άρθρο 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94, κατόπιν ανακοπής του δικαιούχου προγενέστερου σήματος, το αιτούμενο σήμα δεν γίνεται δεκτό για καταχώριση αν ταυτίζεται ή ομοιάζει με το προγενέστερο σήμα και πρόκειται να καταχωριστεί για προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν ομοιάζουν με αυτές για τις οποίες έχει καταχωριστεί το προγενέστερο σήμα, εφόσον, στην περίπτωση προγενέστερου κοινοτικού σήματος, τα σήμα αυτό χαίρει φήμης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, στην περίπτωση προγενέστερου εθνικού σήματος, το σήμα αυτό χαίρει φήμης στο οικείο κράτος μέλος, η δε χρησιμοποίηση χωρίς εύλογη αιτία του αιτούμενου σήματος θα προσπόριζε αθέμιτο όφελος από το διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη του προγενέστερου σήματος, ή θα έβλαπτε τον εν λόγω διακριτικό χαρακτήρα ή τη φήμη.

7 Κατά το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β′, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1), καθώς και κατά το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο β′, της οδηγίας 2008/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ L 299, σ. 25), που κατήργησε και αντικατέστησε την οδηγία 89//104, δεν καταχωρίζονται ή, εάν έχουν καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα.

Ιστορικό της διαφοράς

8 Στις 13 Απριλίου 2004, η Racing-Live SAS, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της οποίας υπεισήλθε, ως δικαιούχος του σήματος του οποίου ζητείται η καταχώριση, η Global Sports Media Ltd (στο εξής: Global Sports Media), υπέβαλε αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος ενώπιον του ΓΕΕΑ για το ακόλουθο εικονιστικό σήμα:



9 Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση του σήματος εμπίπτουν στις κλάσεις 16, 38 και 41 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας, για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί (στο εξής: Διακανονισμός της Νίκαιας), και αντιστοιχούν, για καθεμία από τις κλάσεις αυτές, στην εξής περιγραφή:

— κλάση 16: «Περιοδικά, φυλλάδια, βιβλία[,] με το σύνολο των προϊόντων αυτών να σχετίζεται με τη Φόρμουλα 1»·

— κλάση 38: «Επικοινωνίες και διανομή βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων μέσω τερματικών ηλεκτρονικών υπολογιστών[,] με το σύνολο των προϊόντων αυτών να σχετίζεται με τη Φόρμουλα 1», και

— κλάση 41: «Ηλεκτρονική δημοσίευση βιβλίων, περιοδικών και περιοδικών εκδόσεων· πληροφόρηση σχετικά με την ψυχαγωγία· διοργάνωση διαγωνισμών στο διαδίκτυο· κρατήσεις θέσεων για θεάματα· παίγνια [on-line,] με το σύνολο των υπηρεσιών αυτών να σχετίζεται με τη Φόρμουλα 1».

10 Η αίτηση καταχωρίσεως δημοσιεύθηκε στο *Δελτίο κοινοτικών σημάτων* αριθ. 5/2005 και η Formula One Licensing BV (στο εξής: Formula One Licensing) άσκησε, στις 2 Μαΐου 2005, ανακοπή κατά της καταχωρίσεως του σήματος βάσει του άρθρου 8, παράγραφοι 1, στοιχείο β′, και 5, του κανονισμού 40/94.

11 Η ανακοπή στηριζόταν, συγκεκριμένα, στις ακόλουθες προγενέστερες καταχωρίσεις σημάτων για τις οποίες ζητήθηκε η αναγνώριση της φήμης τους:

— το λεκτικό σημείο F1, που προστατεύεται από τη διεθνή καταχώριση αριθ. 732 134, της 20ής Δεκεμβρίου 1999, η οποία παράγει αποτελέσματα στη Δανία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ουγγαρία για προϊόντα και υπηρεσίες των κλάσεων 16, 38 και 41, κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας, από τη γερμανική καταχώριση αριθ. 30 007 412, της 10ης Μαΐου 2000, για υπηρεσίες που εμπίπτουν στην κλάση 41, κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας, και από την καταχώριση στο Ηνωμένο Βασίλειο αριθ. 2 277 746 D, της 13ης Αυγούστου 2001, για προϊόντα και υπηρεσίες των κλάσεων 16 και 38, υπό την έννοια του εν λόγω Διακανονισμού, και

— το εικονιστικό σήμα F1 Formula 1, που προστατεύεται από την κοινοτική καταχώριση αριθ. 631531, της 19ης Μαΐου 2003, για προϊόντα και υπηρεσίες των κλάσεων 16, 38 και 41, κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας, όπως εικονίζεται κατωτέρω:



12 Στις 17 Οκτωβρίου 2007, το τμήμα ανακοπών του ΓΕΕΑ δέχθηκε την ανακοπή βάσει της προγενέστερης διεθνούς καταχώρισης αριθ. 732 134 για το λεκτικό σήμα F1. Διαπίστωσε ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσδιορίζουν τα αντιπαρατιθέμενα σήματα είναι παρόμοια ή πανομοιότυπα και ότι υπάρχει ένας μεσαίος βαθμός ομοιότητας μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημείων, οπότε συντρέχει κίνδυνος συγχύσεως των αντιπαρατιθέμενων σημάτων κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94.

13 Στις 14 Δεκεμβρίου 2007 η Racing-Live SAS άσκησε προσφυγή κατά της εν λόγω αποφάσεως. Στις 16 Οκτωβρίου 2008, το πρώτο τμήμα προσφυγών του ΓΕΕΑ δέχθηκε την προσφυγή και ακύρωσε, με την επίδικη απόφαση, την εν λόγω απόφαση του τμήματος ανακοπών, κρίνοντας ότι δεν συνέτρεχε κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των προγενέστερων σημάτων και του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση και ότι το γεγονός ότι ήσαν πανομοιότυπα με το λεκτικό στοιχείο «F1» δεν αρκούσε εν προκειμένω, διότι το στοιχείο αυτό γινόταν αντιληπτό ως περιγραφικό εντός του εν λόγω σήματος.

Η προσφυγή ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου και η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση

14 Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου [νυν Γενικό Δικαστήριο] στις 14 Ιανουαρίου 2009, η Formula One Licensing άσκησε προσφυγή με αίτημα την ακύρωση της επίδικης αποφάσεως. Η προσφυγή αυτή, που περιελάμβανε δύο λόγους ακυρώσεως, απορρίφθηκε από το νυν Γενικό Δικαστήριο.

15 Η αναιρεσείουσα προέβαλε, με τον πρώτο λόγο ακυρώσεως, παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94.

16 Στη σκέψη 28 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, το Γενικό Δικαστήριο διαπίστωσε, όσον αφορά την ομοιότητα των οικείων προϊόντων και υπηρεσιών, ότι «το τμήμα προσφυγών έκρινε, στη σκέψη 26 της [επίδικης] αποφάσεως, ότι οι δραστηριότητες της παρεμβαίνουσας σχετικά με την πώληση έντυπου υλικού και με την επικοινωνία μέσω διαδικτύου (ήτοι με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των κλάσεων 16 και 38), ήσαν ίδιες με τις αντίστοιχες της αναιρεσείουσας και ότι οι υπηρεσίες δημοσιεύσεως και ψυχαγωγίας on-line στον τομέα της φόρμουλα 1 (ήτοι οι υπηρεσίες της κλάσεως 41) ήσαν όλως παρεμφερείς με εκείνες που παρέχει η αναιρεσείουσα».

17 Όσον αφορά τη σύγκριση των αντιπαρατιθέμενων σημάτων και τον τρόπο με τον οποίο τα αντιλαμβάνεται το ενδιαφερόμενο κοινό, το Γενικό Δικαστήριο, αναγνωρίζοντας ότι το διεθνές σήμα και το σήμα του οποίου ζητείται η καταχώριση περιλαμβάνουν αμφότερα το σημείο «F1» και το στοιχείο «F1», αντίστοιχα, εξέτασε, πρώτον, τον ρόλο του στοιχείου «F1» και, ειδικότερα, το κατά πόσον το στοιχείο αυτό είναι «κυρίαρχο».

18 Το Γενικό Δικαστήριο, βάσει των στοιχείων που διέθετε, έκρινε, στις σκέψεις 43 και 44 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι ο όρος «φόρμουλα 1» αποτελεί γενική ονομασία ενός αθλήματος με αγωνιστικά αυτοκίνητα και ότι η «σύντμηση F1 συνιστά ονομασία γένους, όπως ακριβώς και ο όρος φόρμουλα 1».

19 Όσον αφορά το επιχείρημα της αναιρεσείουσας σχετικά με το προγενέστερο σήμα, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε, στη σκέψη 46 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι το γεγονός και μόνον ότι το προγενέστερο λεκτικό σήμα είχε καταχωριστεί ως εθνικό ή διεθνές σήμα δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι εν πολλοίς περιγραφικό ή, με άλλα λόγια, να διαθέτει εγγενώς ασθενή μόνο διακριτικό χαρακτήρα σε σχέση με τα οικεία προϊόντα ή υπηρεσίες. Ωστόσο, το Γενικό Δικαστήριο υπενθύμισε, στη σκέψη 47 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι το κύρος διεθνούς ή εθνικού σήματος, εν προκειμένω των σημάτων της αναιρεσείουσας, δεν είναι δυνατό να προσβληθεί στο πλαίσιο διαδικασίας καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος, αλλά μόνο στο πλαίσιο διαδικασίας κηρύξεως ακυρότητας, η οποία έχει κινηθεί στο οικείο κράτος μέλος.

20 Το Γενικό Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα, στη σκέψη 49 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι, «[κ]ατόπιν των ανωτέρω σκέψεων και λαμβανομένων υπόψη των προσκομισθέντων αποδεικτικών στοιχείων, επιβάλλεται το συμπέρασμα ότι το ενδιαφερόμενο κοινό δεν αντιλαμβάνεται το στοιχείο “f1”, όπως απαντά στο σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, ως διακριτικό στοιχείο, αλλά ως στοιχείο που χρησιμοποιείται για περιγραφικούς σκοπούς». Στην ίδια κατεύθυνση, στη σκέψη 57 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι οι καταναλωτές θα θεωρήσουν το σημείο F1 με τα κοινά τυπογραφικά στοιχεία ως σύντμηση του όρου «φόρμουλα 1», δηλαδή ως περιγραφική ένδειξη, και κατέληξε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος συγχύσεως των αντιπαρατιθέμενων σημάτων.

21 Στη συνέχεια, το Γενικό Δικαστήριο προέβη σε οπτική, ακουστική και εννοιολογική σύγκριση μεταξύ του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση και του προγενέστερου κοινοτικού σήματος και, στη σκέψη 61 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, «[ε]ν προκειμένω, στο πλαίσιο της σφαιρικής εκτιμήσεως του κινδύνου συγχύσεως, λόγω της ελλείψεως οπτικής ομοιότητας και του γεγονότος ότι η ομοιότητα τόσο από ακουστικής όσο και από εννοιολογικής απόψεως είναι περιορισμένη, αρκεί η διαπίστωση ότι ορθώς το τμήμα προσφυγών κατέληξε ότι δεν συνέτρεχε κίνδυνος συγχύσεως των επίδικων σημάτων, διότι δεν τίθεται, για το ενδιαφερόμενο κοινό, ζήτημα συγχύσεως του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση με το σήμα της αναιρεσείουσας. Συναφώς, επισημαίνεται ότι, καθόσον στην αντίληψη του ενδιαφερόμενου κοινού το σημείο F1 έχει τον χαρακτήρα έννοιας γένους, το κοινό αυτό θα θεωρήσει μεν οπωσδήποτε ότι το επίμαχο σήμα σχετίζεται με τη φόρμουλα 1, πλην όμως, λόγω της εντελώς διαφορετικής διατάξεως των αντιπαρατιθέμενων σημάτων, δεν θα το συνδέσει με τις δραστηριότητες της αναιρεσείουσας».

22 Με τον δεύτερο λόγο ακυρώσεως, η αναιρεσείουσα προέβαλε, ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου, παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 5, του κανονισμού 40/94.

23 Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε τον λόγο αυτόν με το ακόλουθο σκεπτικό στη σκέψη 67 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως:

«Όπως προκύπτει από το σημείο 66 της [επίδικης] αποφάσεως, το σημείο σε σχέση με το οποίο η αναιρεσείουσα απέδειξε την ύπαρξη χρήσεως και, ενδεχομένως, φήμης είναι αποκλειστικώς εκείνο που έχει αποτελέσει αντικείμενο της υπ’ αριθ. 631 531 κοινοτικής καταχωρίσεως, ήτοι ο λογότυπος. Επομένως, τίθεται, πρώτον, το ζήτημα αν τα αντιπαρατιθέμενα εικονιστικά σήματα είναι πανομοιότυπα ή

παρόμοια. Συγκεκριμένα, ο διακριτικός χαρακτήρας και η φήμη του προγενέστερου σημείου στηρίζονται στην πλασματική σύντηξη του γράμματος "f" και του ψηφίου "1", όπως αναπαριστώνται σε έντονη χρωματική αντίθεση. Η παρουσία του γράμματος "f" και του ψηφίου "1" εντός του επίμαχου σήματος δεν αρκεί αυτή καθαυτή, δεδομένου ότι στερείται παντελώς διακριτικού χαρακτήρα, για να στηρίξει το συμπέρασμα ότι υφίσταται σύνδεσμος μεταξύ των αντιπαρατιθέμενων σημάτων. Κατά συνέπεια, παρά την ύπαρξη ορισμένης ομοιότητας τόσο από φωνητικής όσο και από εννοιολογικής απόψεως, πρέπει να γίνει δεκτό το συμπέρασμα του τμήματος προσφυγών ότι κανένα στοιχείο του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση δεν θυμίζει στο κοινό τον λογότυπο F1, εφόσον τα αντιπαρατιθέμενα σήματα δεν μπορούν να θεωρηθούν παρόμοια.»

Αιτήματα των διαδίκων

24 Με την αίτησή της αναιρέσεως, η Formula One Licensing ζητεί από το Δικαστήριο να αναιρέσει την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, να δεχθεί το αίτημά της περί ακυρώσεως της επίδικης αποφάσεως ή, επικουρικώς, να αναπέμψει την υπόθεση ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου για να εκδικάσει εκ νέου τη διαφορά και να καταδικάσει το ΓΕΕΑ και την Global Sports Media στα δικαστικά έξοδα αμφοτέρων των βαθμών δικαιοδοσίας.

25 Το ΓΕΕΑ ζητεί από το Δικαστήριο να απορρίψει την αίτηση αναιρέσεως και να καταδικάσει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα.

26 Η Global Sports Media ζητεί από το Δικαστήριο να απορρίψει την αίτηση αναιρέσεως και να καταδικάσει την αναιρεσείουσα στα δικαστικά έξοδα.

Επί της αιτήσεως αναιρέσεως

27 Προς στήριξη της αιτήσεως αναιρέσεως, η Formula One Licensing προβάλλει τρεις λόγους.

28 Ο πρώτος λόγος αναιρέσεως βασίζεται σε παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94, όσον αφορά τον διακριτικό χαρακτήρα του στοιχείου «F1» και περιλαμβάνει τέσσερα σκέλη. Τα σκέλη αυτά βασίζονται, αντιστοίχως, στη μη εκτίμηση σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, στην παραμόρφωση των πραγματικών περιστατικών όσον αφορά το στοιχείο «F1» και τη φράση «φόρμουλα 1», στη μη αναγνώριση της απόκτησης διακριτικού χαρακτήρα από τη χρήση του σήματος ως μέρους άλλου καταχωρισμένου σήματος και, τέλος, στην παράνομη άρση της προστασίας που παρέχεται σε ένα προγενέστερο σήμα.

29 Ο δεύτερος και ο τρίτος λόγος αναιρέσεως βασίζονται, αφενός, σε παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94 λόγω εσφαλμένης εκτιμήσεως του κινδύνου συγχύσεως και, αφετέρου, σε παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 5, του ίδιου κανονισμού.

30 Το τέταρτο σκέλος του πρώτου λόγου ενδείκνυται να εξεταστεί πρώτο.

Επιχειρήματα των διαδίκων

31 Με το τέταρτο σκέλος του πρώτου λόγου αναιρέσεως, η Formula One Licensing προβάλλει ότι το Γενικό Δικαστήριο, στις σκέψεις 44, 49, 51, 57, 61 και 67 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, έκρινε ότι το προγενέστερο λεκτικό σήμα F1 δεν έχει κανένα διακριτικό χαρακτήρα και δεν χρήζει προστασίας και παρέβη, έτσι, το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94.

32 Η Formula One Licensing ισχυρίζεται ότι το Γενικό Δικαστήριο, εκτιμώντας ότι το στοιχείο «F1» γίνεται αντιληπτό ως ονομασία γένους, υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο, καθόσον τούτο συνεπάγεται την de facto ακύρωση των σημάτων της F1 που έχουν καταχωριστεί με κοινά τυπογραφικά στοιχεία, η οποία

είναι ανεπίτρεπτη. Η αναιρεσείουσα υπενθυμίζει ότι το Γενικό Δικαστήριο έκρινε συναφώς, στη σκέψη 48 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι το ΓΕΕΑ όφειλε να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίον το ενδιαφερόμενο κοινό αντιλαμβανόταν το στοιχείο «F1» στο πλαίσιο του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση. Ισχυρίζεται, ωστόσο, ότι η εξέταση αυτή έχει ορισμένα όρια και δεν μπορεί να καταλήξει στη διαπίστωση ότι τα προγενέστερα σήματα δεν έχουν κανένα διακριτικό χαρακτήρα και ότι, ως εκ τούτου, δεν προστατεύονται.

33 Η αναιρεσείουσα επισημαίνει ότι το Γενικό Δικαστήριο, κατά την εξέταση διαδικασίας καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος, δεν είναι αρμόδιο να αποφανθεί για την έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα του σήματος του οποίου έγινε επίκληση προς στήριξη της ανακοπής και να αμφισβητήσει το κύρος του. Συναφώς, αναφέρεται στην απόφαση του Πρωτοδικείου της 13ης Δεκεμβρίου 2007, T-134/06, Xentral κατά ΓΕΕΑ - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (Συλλογή 2007, σ. II-5213, σκέψη 36), κατά την οποία το κύρος ενός εθνικού σήματος δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση στο πλαίσιο διαδικασίας καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος, αλλά μόνο στο πλαίσιο διαδικασίας για την αναγνώριση της ακυρότητας του σήματος κινηθείσας στο σχετικό κράτος μέλος.

34 Ως εκ τούτου, κατά τη Formula One Licensing, το Γενικό Δικαστήριο, κρίνοντας ότι τα προγενέστερα σήματα με την κανονική γραμματοσειρά δεν είχαν διακριτικό χαρακτήρα, υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο.

35 Το ΓΕΕΑ επισημαίνει ότι η αναιρεσείουσα, υποστηρίζοντας ότι το προγενέστερο λεκτικό σήμα F1 στερούνταν κάθε είδους προστασία, αναφέρεται στις σκέψεις 44, 49, 51, 57, 61 και 67 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, αλλά οι σκέψεις αυτές περιλαμβάνουν μόνο διαπιστώσεις που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο γινόταν αντιληπτό το λεκτικό στοιχείο «F1» εντός του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση. Το ΓΕΕΑ υπενθυμίζει ότι η αναπαραγωγή προγενέστερου σημείου σε αμφισβητούμενο κοινοτικό σήμα δεν μπορεί να οδηγήσει στη διαπίστωση κινδύνου συγχύσεως, αν η χρήση του σημείου αυτού στο ζητούμενο σήμα γίνεται για καθαρά περιγραφικούς σκοπούς και ότι, εν προκειμένω, το Γενικό Δικαστήριο ορθώς συμπέρανε, στη σκέψη 51 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι το σημείο «F1» δεν διατηρεί αυτοτελή διακριτική δύναμη εντός του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, δεδομένου ότι δεν προορίζεται για διακριτικό στοιχείο εντός του αμφισβητούμενου σημείου.

36 Η Global Sports Media θεωρεί ότι το τέταρτο σκέλος του πρώτου λόγου στηρίζεται σε εσφαλμένη ερμηνεία της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, διότι το Γενικό Δικαστήριο δεν ακύρωσε το λεκτικό σήμα F1, αλλά διαπίστωσε απλώς ότι το ενδιαφερόμενο κοινό αντιλαμβάνεται το στοιχείο «F1» του σήματος F1-LIVE ως γενική ονομασία. Προσθέτει ότι επιτρέπεται η χρήση για περιγραφικούς λόγους του όρου «F1», δεδομένου ότι η χρήση με τον τρόπο αυτόν ενός στοιχείου δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από την άποψη του δικαίου των σημάτων (αποφάσεις της 7ης Ιανουαρίου 2004, C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, Συλλογή 2004, σ. I-691, σκέψη 19, καθώς και της 25ης Ιανουαρίου 2007, C-48/05, Adam Opel, Συλλογή 2007, σ. I-1017, σκέψεις 42 και 43).

Εκτίμηση του Δικαστηρίου

37 Κατά την πέμπτη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 40/94, καθώς και, εξάλλου, κατά την έκτη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού 207/2009, το «κοινοτικό δίκαιο περί σημάτων δεν αντικαθιστά [...] τα δίκαια περί σημάτων των κρατών μελών».

38 Το Γενικό Δικαστήριο υπενθύμισε, στη σκέψη 47 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι, κατά τη νομολογία του, το κύρος διεθνούς ή εθνικού σήματος, εν προκειμένω των σημάτων της αναιρεσείουσας, δεν είναι δυνατό να προσβληθεί στο πλαίσιο διαδικασίας καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος, αλλά μόνο στο πλαίσιο διαδικασίας κηρύξεως ακυρότητας, η οποία έχει κινηθεί στο οικείο κράτος μέλος [απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2008, T-7/04, Shaker κατά ΓΕΕΑ - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), Συλλογή 2008, σ. II-3085, σκέψη 26]. Σημειωτέον ότι η νομολογία αυτή στηρίζεται στην ιδέα ότι ο νομοθέτης της Ένωσης έχει καθιερώσει ένα σύστημα που βασίζεται στη συνύπαρξη του

κοινοτικού σήματος με τα εθνικά σήματα, δεδομένου ότι το Δικαστήριο παραθέτει, στη σκέψη 26 της προπαρατεθείσας αποφάσεως Shaker κατά ΓΕΕΑ, την απόφασή του της 23ης Οκτωβρίου 2002, T-6/01, Matratzen Concord κατά ΓΕΕΑ-Hukla Germany (MATRATZEN) (Συλλογή 2002, σ. II-4335, σκέψη 55).

39 Ο εν λόγω συλλογισμός του Γενικού Δικαστηρίου κρίνεται ορθός.

40 Από τη συνύπαρξη των κοινοτικών και των εθνικών σημάτων, καθώς και από το γεγονός ότι η καταχώριση των εθνικών σημάτων δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ΓΕΕΑ, όπως επίσης και ο δικαστικός τους έλεγχος δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Γενικού Δικαστηρίου, προκύπτει ότι το κύρος των εθνικών σημάτων δεν μπορεί να αμφισβητηθεί κατά τη διαδικασία ανακοπής κατά αιτήσεως καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος.

41 Επομένως, στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας ανακοπής, δεν είναι επίσης δυνατό να κριθεί, όσον αφορά σημείο πανομοιότυπο με σήμα προστατευόμενο σε κράτος μέλος, ότι συντρέχει απόλυτος λόγος απαραδέκτου, όπως η έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα, του άρθρου 7, παράγραφος 1, στοιχείο β′, του κανονισμού 40/94, καθώς και του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β′, των οδηγιών 89/104 και 2008/95. Συναφώς, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι ο χαρακτηρισμός ενός σημείου ως περιγραφικού ή γενικού ισοδυναμεί με αναγνώριση της ελλείψεως διακριτικού χαρακτήρα.

42 Βεβαίως, όπως προκύπτει από τη σκέψη 48 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, όταν ασκείται ανακοπή κατά της καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος στηριζόμενη στην ύπαρξη προγενέστερου εθνικού σήματος, το ΓΕΕΑ και, επομένως, και το Γενικό Δικαστήριο, οφείλουν να εξετάσουν με ποιον τρόπο το ενδιαφερόμενο κοινό αντιλαμβάνεται το σημείο που είναι πανομοιότυπο με το εθνικό σήμα εντός του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση και να εκτιμήσουν, ενδεχομένως, τον βαθμό του διακριτικού χαρακτήρα του σημείου αυτού.

43 Στην εξέταση αυτή υπάρχουν, ωστόσο, όπως ορθώς υποστηρίζει η αναιρεσείουσα, όρια.

44 Η εξέταση αυτή δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διαπίστωση της ελλείψεως διακριτικού χαρακτήρα ενός σημείου πανομοιότυπου με καταχωρισμένο και προστατευόμενο εθνικό σήμα, διότι μια τέτοια διαπίστωση θα αντέβαινε στη συνύπαρξη των κοινοτικών και των εθνικών σημάτων και στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β′, του κανονισμού 40/94, ερμηνευόμενο σε συνδυασμό με την παράγραφο 2, στοιχείο α′, περίπτωση ii, του ίδιου άρθρου.

45 Συγκεκριμένα, η εν λόγω διαπίστωση θα απέβαινε σε βάρος των εθνικών σημάτων που είναι πανομοιότυπα με σημείο που λογίζεται ως στερούμενο διακριτικού χαρακτήρα, διότι η καταχώριση ενός τέτοιου κοινοτικού σήματος θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την άρση της εθνικής προστασίας των σημάτων αυτών. Έτσι, η εν λόγω διαπίστωση αντιβαίνει στο σύστημα που καθιέρωσε ο κανονισμός 40/94 το οποίο βασίζεται στη συνύπαρξη των κοινοτικών και των εθνικών σημάτων, όπως αναφέρεται στην πέμπτη αιτιολογική σκέψη του κανονισμού αυτού, δεδομένου ότι, δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο β′, των οδηγιών 89/104 και 2008/95, το κύρος διεθνούς ή εθνικού σήματος μπορεί να προσβληθεί λόγω ελλείψεως διακριτικού χαρακτήρα μόνο στο πλαίσιο διαδικασίας κηρύξεως της ακυρότητας εντός του οικείου κράτους μέλους.

46 Πρέπει να υπομνησθεί ότι το άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο α′, περίπτωση ii, του κανονισμού 40/94 προβλέπει ρητώς, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακοπής, ότι τα σήματα που είναι καταχωρισμένα σε κράτος μέλος λαμβάνονται υπόψη ως προγενέστερα σήματα.

47 Κατά συνέπεια, για να μην υπάρχει παράβαση του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β′, του κανονισμού 40/94, πρέπει να αναγνωριστεί στο εθνικό σήμα του οποίου γίνεται επίκληση προς στήριξη ανακοπής κατά της καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος ένας βαθμός διακριτικού χαρακτήρα.

48 Το Γενικό Δικαστήριο όμως δεν έπραξε τούτο εν προκειμένω.

49 Κατ' αρχάς, το Γενικό Δικαστήριο διαπίστωσε, στη σκέψη 44 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι το σημείο «F1» μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιγραφικώς και ότι, ως σύντμηση, συνιστά ονομασία γένους, όπως ακριβώς και ο όρος «φόρμουλα 1». Έκρινε, στις σκέψεις 49 και 51 της εν λόγω αποφάσεως, ότι το στοιχείο «f1», όπως απαντά στο σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, δεν γίνεται αντιληπτό ως διακριτικό στοιχείο, αλλά ως στοιχείο που χρησιμοποιείται για περιγραφικούς σκοπούς.

50 Το Γενικό Δικαστήριο επισήμανε στη συνέχεια, στις σκέψεις 57 και 61 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως, ότι οι καταναλωτές θα θεωρήσουν το στοιχείο «F1» με κοινά τυπογραφικά στοιχεία ως σύντμηση του όρου «φόρμουλα 1», ήτοι ως περιγραφική ένδειξη, και ότι στην αντίληψη του ενδιαφερόμενου κοινού το σημείο «F1» έχει τον χαρακτήρα έννοιας γένους. Πρόσθεσε, τέλος, στη σκέψη 67 της εν λόγω αποφάσεως, ότι η παρουσία του γράμματος «f» και του ψηφίου «1» εντός του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση στερείται παντελώς διακριτικού χαρακτήρα.

51 Μολονότι οι διαπιστώσεις στις σκέψεις 44, 49, 51, 57, 61 και 67 της αναιρεσιβαλλομένης αποφάσεως αφορούν το σημείο εντός του προγενέστερου σήματος ή το στοιχείο «F1» εντός του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, εφόσον το Γενικό Δικαστήριο εκτίμησε, στη σκέψη 54 της αποφάσεως αυτής, ότι στα αντιπαρατιθέμενα σήματα το εν λόγω σημείο ή στοιχείο είναι κοινό, με τις εν λόγω διαπιστώσεις, το Γενικό Δικαστήριο έκρινε επομένως ότι το σημείο αυτό έχει χαρακτήρα έννοιας γένους, είναι περιγραφικό και στερείται παντελώς διακριτικού χαρακτήρα.

52 Επομένως, το Γενικό Δικαστήριο αμφισβήτησε το κύρος των προγενέστερων αυτών σημάτων στο πλαίσιο διαδικασίας καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος και με τον τρόπο αυτόν παρέβη το άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94.

53 Υπό τις συνθήκες αυτές, η Formula One Licensing βασίμως υποστηρίζει ότι η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση ενέχει πλάνη περί το δίκαιο.

54 Συνεπώς, η αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση είναι αναιρετέα γι' αυτόν τον λόγο, χωρίς να είναι αναγκαίο να εξεταστούν οι λοιποί λόγοι αναιρέσεως που προέβαλε η αναιρεσείουσα.

55 Κατά το άρθρο 61, πρώτο εδάφιο, του Οργανισμού του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν το Δικαστήριο αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, μπορεί είτε να αποφανθεί το ίδιο οριστικά επί της διαφοράς, εφόσον είναι ώριμη προς εκδίκαση, είτε να την αναπέμψει στο Γενικό Δικαστήριο για να την κρίνει.

56 Στην υπό κρίση υπόθεση, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να μπορέσει το Δικαστήριο να αποφανθεί το ίδιο οριστικώς επί της διαφοράς.

57 Συγκεκριμένα, για να εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας απαιτείται να εξεταστεί εάν, χωρίς να έχει διαπιστωθεί η έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα του σημείου «F1» στα προγενέστερα σήματα, μπορεί να παραλειφθεί η εφαρμογή του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β', του κανονισμού 40/94. Τούτο προϋποθέτει την εξέταση των πραγματικών περιστατικών και καταλληλότερο να προβεί στην εξέταση αυτή είναι το Γενικό Δικαστήριο.

58 Επομένως, το Δικαστήριο πρέπει να αναπέμψει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο και να επιφυλαχθεί ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) αποφασίζει:

1) Αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 17ης Φεβρουαρίου 2011, Τ-10/09, Formula One Licensing κατά ΓΕΕΑ — Global Sports Media (F1-LIVE).

2) Αναπέμπει την υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3) Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.

(υπογραφές)