Coletânea da Jurisprudência

ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção)

24 de maio de 2012*

«Recurso de decisão do Tribunal Geral — Marca comunitária — Marca figurativa F1-LIVE — Oposição do titular das marcas nominativas internacionais e nacionais F1 e de uma marca figurativa comunitária F1 Formula 1 — Falta de caráter distintivo — Elemento descritivo — Supressão da proteção reservada a uma marca nacional anterior — Risco de confusão»

No processo C-196/11 P,

que tem por objeto um recurso de uma decisão do Tribunal Geral nos termos do artigo 56.º do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, interposto em 27 de abril de 2011,

Formula One Licensing BV, com sede em Roterdão (Países Baixos), representada por K. Sandberg e B. Klingberg, Rechtsanwältinnen,

recorrente,

sendo as outras partes no processo:

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por A. Folliard-Monguiral, na qualidade de agente,

recorrido em primeira instância,

Global Sports Media Ltd, com sede em Hamilton (Bermudas), representada por T. de Haan, avocat,

interveniente em primeira instância,

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Terceira Secção),

composto por: K. Lenaerts, presidente de secção, J. Malenovský, E. Juhász (relator), G. Arestis e T. von Danwitz, juízes,

advogado-geral: P. Cruz Villalón,

secretário: L. Hewlett, administradora principal,

vistos os autos e após a audiência de 14 de dezembro de 2011,

vista a decisão tomada, ouvido o advogado-geral, de julgar a causa sem apresentação de conclusões,

profere o presente

* Língua do processo: inglês.

Acórdão

1 Com o seu recurso, a Formula One Licensing BV pede a anulação do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 17 de fevereiro de 2011, Formula One Licensing/IHMI — Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09, Colet., p. II-427, a seguir «acórdão recorrido»), através do qual foi negado provimento ao seu recurso de anulação da decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de 16 de outubro de 2008 (processo R 7/2008-1), relativa a um processo de oposição entre a Racing-Live SAS e a Formula One Licensing BV (a seguir «decisão controvertida»).

Quadro jurídico

2 O Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1992/2003 do Conselho, de 27 de outubro de 2003 (JO L 296, p. 1, a seguir «Regulamento n.º 40/94»), foi revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1), que entrou em vigor em 13 de abril de 2009. Todavia, tendo em conta a data dos factos, este litígio continua a ser regulado pelo Regulamento n.º 40/94.

3 O quinto considerando do Regulamento n.º 40/94 enuncia:

«Considerando que o direito de marcas comunitário não substitui, porém, os direitos de marcas dos Estados-Membros; que, com efeito, não parece justificável obrigar as empresas a depositarem as suas marcas como marcas comunitárias, uma vez que as marcas nacionais continuam a ser necessárias às empresas que não pretendem que as suas marcas sejam protegidas à escala comunitária».

4 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), deste regulamento, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.

5 O artigo 8.º, n.º 2, alínea a), do referido regulamento prevê:

«São consideradas 'marcas anteriores', na aceção do n.º 1:

a) As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária, tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:

   i) Marcas comunitárias;

   ii) Marcas registadas num Estado-Membro ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo e aos Países Baixos, no Instituto Benelux de Marcas;

   iii) Marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro;

   iv) Marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos na Comunidade».

6 Segundo o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca

comunitária anterior, esta goze de prestígio na União Europeia e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.

7 Nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), bem como do artigo 3.º, n.º 1, alínea b), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO L 299, p. 25), que revogou e substituiu a Diretiva 89/104, será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos a marcas desprovidas de caráter distintivo.

Antecedentes do litígio

8 Em 13 de abril de 2004, a Racing-Live SAS, que foi substituída, enquanto titular da marca cujo registo é pedido, pela Global Sports Media Ltd (a seguir «Global Sports Media»), apresentou um pedido de registo de marca comunitária no IHMI para a seguinte marca figurativa:



9 Os produtos e os serviços para os quais foi pedido o registo estão incluídos nas classes 16, 38 e 41 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado (a seguir «Acordo de Nice»), e correspondem, em relação a cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 16: «Revistas, brochuras, livros; estando todos os produtos atrás referidos relacionados com a fórmula 1»;

— classe 38: «Comunicação e difusão de livros, revistas e jornais através de terminais informáticos; estando todos os produtos atrás referido relacionados com a fórmula 1»; e

— classe 41: «Publicação eletrónica de livros, revistas e periódicos; informações sobre atividades de diversão; organização de concursos na Internet; reserva de lugares para espetáculos; jogos em linha, estando todos os produtos atrás referidos relacionados com a fórmula 1».

10 Tendo o pedido de registo sido publicado no *Boletim de Marcas Comunitárias* n.º 5/2005, a Formula One Licensing BV (a seguir «Formula One Licensing»), em 2 de maio de 2005, apresentou oposição ao registo da marca em causa baseada no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e 5, do Regulamento n.º 40/94.

11 A oposição baseava-se, nomeadamente, nas seguintes marcas anteriores, cujo prestígio era reivindicado:

— a marca nominativa *F1*, protegida pelo registo internacional n.º 732 134, de 20 de dezembro de 1999, que produz efeitos na Dinamarca, na Alemanha, em Espanha, em França, em Itália e na Hungria para os produtos e serviços compreendidos nas classes 16, 38 e 41, na aceção do Acordo

de Nice, pelo registo nacional alemão n.º 30 007 412, de 10 de maio de 2000, que abrange serviços compreendidos na classe 41, na aceção do desse acordo, e pelo registo nacional britânico n.º 2 277 746 D, de 13 de agosto de 2001, que abrange produtos e serviços compreendidos nas classes 16 e 38, na aceção do referido acordo; e

— a marca figurativa *F1*, protegida pelo registo comunitário n.º 631 531, de 19 de maio de 2003, para produtos e serviços incluídos nas classes 16, 38 e 41, na aceção do Acordo de Nice, a seguir reproduzida:



12 Em 17 de outubro de 2007, a Divisão de Oposição do IHMI deferiu a oposição com base do registo internacional anterior n.º 732 134 que abrange a marca nominativa *F1*. Declarou que existia uma semelhança ou uma identidade entre os produtos e os serviços designados pelas marcas em conflito e um grau médio de semelhança entre os sinais em conflito e, por isso, um risco de confusão entre as marcas em conflito na aceção do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

13 Em 14 de dezembro de 2007, a Racing-Live SAS interpôs recurso dessa decisão. Em 16 de outubro de 2008, a Primeira Câmara de Recurso do IHMI deu provimento ao recurso e anulou a referida decisão da Divisão de Oposição, pela decisão controvertida, considerando, no essencial, que as marcas anteriores e a marca cujo registo é pedido não podiam dar lugar a um risco de confusão e que o facto de coincidirem pelo elemento nominativo «F1» é insuficiente nesse aspeto, pois esse elemento é percebido como descritivo na referida marca.

Recurso no Tribunal Geral e acórdão recorrido

14 Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 14 de janeiro de 2009, a Formula One Licensing interpôs um recurso com vista à anulação da decisão controvertida. A esse recurso, que contém dois fundamentos, foi negado provimento pelo Tribunal Geral.

15 Com o seu primeiro fundamento, a recorrente alegou uma violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

16 No n.º 28 do acórdão recorrido, o Tribunal Geral reconheceu, no que diz respeito à semelhança dos produtos e dos serviços em causa, que «a Câmara de Recurso, nos n.º 25 e 26 da decisão [controvertida], considerou que as atividades da interveniente, quanto à venda de produtos de impressão e de comunicação via Internet (a saber, os produtos e os serviços das classes 16 e 38), eram idênticas às da recorrente e que os serviços de publicação em linha e de diversão em linha no domínio da fórmula 1 (ou seja, os serviços da classe 41) e os serviços propostos pela recorrente eram muito semelhantes».

17 Quanto à comparação dos sinais em conflito e à sua perceção pelo público relevante, o Tribunal Geral, reconhecendo que o sinal «F1» na marca internacional e o elemento «F1» na marca cujo registo é pedido são comuns, examinou, antes de mais, o papel do elemento «F1» nesta última, em particular, a questão de saber se esse elemento é «dominante».

18 O Tribunal Geral, com base nas provas de que dispunha, considerou, nos n.º 43 e 44 do acórdão recorrido, que o termo «fórmula 1» é utilizado de maneira genérica para designar um desporto de corridas de automóveis e que a «abreviatura F1 é tão genérica como a expressão 'fórmula 1'».

19 Quanto ao argumento da recorrente relativo à marca anterior, o Tribunal Geral reconheceu, no n.º 46 do acórdão recorrido, que o simples facto de a marca nominativa anterior ter sido registada como marca nacional ou internacional não exclui que seja largamente descritiva ou, por outras palavras, que tenha apenas um fraco caráter distintivo intrínseco relativamente aos produtos e aos serviços visados. No entanto, o Tribunal Geral recordou, no n.º 47 do acórdão recorrido, que a validade de uma marca internacional ou nacional, no caso em apreço as da recorrente, não pode ser posta em causa no quadro de um processo de registo de uma marca comunitária, mas unicamente no quadro de um processo de declaração de nulidade instaurado no Estado-Membro em causa.

20 O Tribunal Geral, no n.º 49 do acórdão recorrido, chegou à conclusão de que, «[t]endo em conta estas considerações e atendendo aos elementos de prova apresentados, conclui-se que o público relevante não apreende o elemento 'f1'na marca pedida como um elemento distintivo, mas como um elemento utilizado com fins descritivos». No mesmo sentido, no n.º 57 do referido acórdão, o Tribunal Geral julgou no sentido de que os consumidores considerarão «F1» em tipografia «standard» como sendo a abreviatura de «fórmula 1», isto é, uma indicação descritiva, e concluiu que não existe risco de confusão entre as marcas em conflito.

21 Em seguida, o Tribunal Geral procedeu a uma comparação visual, fonética e conceptual da marca cujo registo é pedido e da marca comunitária anterior e, no n.º 61 do acórdão recorrido, chegou à conclusão de que, «[n]o caso em apreço, no âmbito da apreciação global do risco de confusão, caraterizada pela inexistência de semelhança visual e o facto de a semelhança nos planos fonético e conceptual ser [apenas] limitada, basta verificar que foi com razão que a Câmara de Recurso considerou que não existia risco de confusão entre os sinais controvertidos, uma vez que o público relevante não confundirá a marca pedida com a da recorrente. A este respeito, note-se que o sentido genérico atribuído pelo público ao sinal F1 garante que este público compreenderá que a marca pedida respeita à fórmula 1, mas, em razão da apresentação completamente diferente, não estabelecerá uma ligação com as atividades da recorrente».

22 Com o seu segundo fundamento, a recorrente alegou, no Tribunal Geral, uma violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

23 O Tribunal Geral, antes de negar provimento ao recurso, considerou, no n.º 67 do acórdão recorrido:

«Como decorre do n.º 66 da decisão [controvertida], o sinal, cuja utilização e eventualmente prestígio a recorrente demonstrou, é exclusivamente o que é objeto do registo comunitário n.º 631 531, a saber, a versão logótipo. Assim, a primeira questão que se coloca é a de saber se as marcas figurativas em causa são idênticas ou semelhantes. Com efeito, o caráter distintivo e o prestígio do sinal residem na fusão virtual da letra 'f' e do algarismo '1', representados em cores muito contrastantes. A mera presença da letra 'f' e do algarismo '1' na marca pedida, presença que não tem nenhum caráter distintivo, não pode bastar para concluir por uma ligação entre as marcas em causa. Por conseguinte, não obstante uma certa proximidade nos aspetos fonético e conceptual, a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual nenhum elemento da marca pedida recorda o logótipo F1 ao público deve ser confirmada, não podendo os sinais em conflito ser considerados semelhantes».

Pedidos das partes

24 Através do presente recurso, a Formula One Licensing pede ao Tribunal de Justiça que anule o acórdão recorrido, que defira o seu pedido de anulação da decisão controvertida ou, a título subsidiário, que remeta o processo ao Tribunal Geral para reexame, bem como que condene o IHMI e a Global Sports Media nas despesas, incluindo as efetuadas em primeira instância.

25 O IHMI pede ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso e condene a recorrente nas despesas.

26 A Global Sports Media pede ao Tribunal de Justiça que negue provimento ao recurso e condene a recorrente nas despesas.

Quanto ao presente recurso

27 Em apoio do seu recurso, a Formula One Licensing invoca três fundamentos.

28 O primeiro fundamento, baseado na violação do artigo 8.º, n.on. 1, alínea b), do Regulamento n.on. 40/94, quanto ao caráter distintivo do elemento «F1», tem quatro partes. Essas partes são baseadas, respetivamente, na inexistência de referência aos produtos e aos serviços concretos, na desvirtuação dos factos quanto ao elemento «F1» e à expressão «fórmula 1», no não reconhecimento da aquisição do caráter distintivo resultante da utilização enquanto parte de uma marca comunitária registada e, por fim, na supressão ilegal da proteção reservada a uma marca anterior.

29 O segundo e terceiro fundamentos são baseados, por um lado, na violação do artigo 8.º, n.on. 1, alínea b), do Regulamento n.on. 40/94 resultante de um erro na apreciação do risco de confusão e, por outro, na violação do artigo 8.º, n.on. 5, deste mesmo regulamento.

30 Cumpre examinar, em primeiro lugar, a quarta parte do primeiro fundamento.

Argumentos das partes

31 Com a quarta parte do seu primeiro fundamento, a Formula One Licensing alega que o Tribunal Geral, nos n.on. 44, 49, 51, 57, 61 e 67 do acórdão recorrido, aniquilou o caráter distintivo e a proteção da marca nominativa anterior *F1* e violou, assim, o artigo 8.º, n.on. 1, alínea b), do Regulamento n.on. 40/94.

32 A Formula One Licensing considera que a conclusão do Tribunal Geral segundo a qual a designação «F1» é percebida como sendo genérica está ferida de um erro de direito porquanto acarreta a anulação *de facto* das suas marcas registadas *F1* em tipografia «standard», sendo essa anulação inadmissível. A recorrente recorda que o Tribunal Geral afirmou, a esse propósito, no n.on. 48 do acórdão recorrido, que o IHMI era obrigado a verificar de que modo o público relevante percebia o elemento «F1» na marca cujo registo é pedido. Considera, todavia, que essa verificação tem os seus limites, não podendo redundar em que aniquile efetivamente o caráter distintivo das marcas anteriores e, portanto, o alcance da sua proteção.

33 A recorrente salienta que, quando do exame de um processo de registo de uma marca comunitária, não cabe ao Tribunal Geral negar a existência do caráter distintivo da marca invocada em apoio da oposição e pôr em causa a sua validade. A este propósito, faz referência ao acórdão do Tribunal Geral de 13 de dezembro de 2007, Xentral/IHMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (T-134/06, Colet., p. II-5213, n.on. 36), segundo o qual a validade de uma marca nacional não pode ser posta em causa no âmbito de um processo de registo de uma marca comunitária, mas unicamente no quadro de um processo de declaração de nulidade instaurado no Estado-Membro em causa.

34 Segundo a Formula One Licensing, o Tribunal Geral cometeu, por conseguinte, um erro de direito quando negou o caráter distintivo das marcas anteriores em tipografia «standard».

35 O IHMI salienta que a recorrente, ao sustentar que a marca nominativa anterior *F1* foi privada de todo o âmbito de proteção, faz referência aos n.on. 44, 49, 51, 57, 61 e 67 do acórdão recorrido, mas que esses números contêm apenas declarações respeitantes à perceção do elemento nominativo «F1» na marca cujo registo é pedido. O IHMI recorda que a reprodução de um sinal anterior numa marca comunitária contestada não pode levar a um reconhecimento de risco de confusão se a utilização

desse sinal na marca contestada for materializada para fins puramente descritivos e que, no caso em apreço, o Tribunal Geral concluiu, com razão, no n.º 51 do acórdão recorrido, que o sinal «F1» não ocupa uma posição distintiva autónoma na marca cujo registo é pedido, não sendo o seu papel meramente o de um elemento distintivo no sinal contestado.

36 A Global Sports Media considera que a quarta parte do primeiro fundamento é baseada numa leitura errada do acórdão recorrido, pois o Tribunal Geral não anulou a marca nominativa *F1*, mas reconheceu simplesmente que o público relevante percebe o elemento «F1» na marca *F1-LIVE* como um termo genérico. Acrescenta que a utilização para fins descritivos do termo «F1» é autorizada, dado que tal utilização de um elemento não poderá se impugnada na ótica do direito de marcas (acórdãos de 7 de janeiro de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Colet., p. I-691, n.º 19, e de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel, C-48/05, Colet., p. I-1017, n.º 42 e 43).

Apreciação do Tribunal

37 Nos termos do quinto considerando do Regulamento n.º 40/94, bem como, de resto, nos termos do sexto considerando do Regulamento n.º 207/2009, o «direito de marcas comunitário não substitui […] os direitos de marcas dos Estados-Membros».

38 O Tribunal Geral recordou, no n.º 47 do acórdão recorrido, que, segundo a sua própria jurisprudência, a validade de uma marca internacional ou nacional, no caso em apreço as da recorrente, não pode ser posta em causa no âmbito de um processo de registo de uma marca comunitária, mas apenas no quadro de um processo de declaração de nulidade instaurado no Estado-Membro em causa [acórdão de 12 de novembro de 2008, Shaker/IHMI — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Colet., p. II-3085, n.º 26]. Deve observar-se que essa jurisprudência se baseia na ideia segundo a qual o legislador da União instituiu um sistema baseado na coexistência da marca comunitária com as marcas nacionais, uma vez que o Tribunal Geral citou, no n.º 26 do referido acórdão, o seu acórdão de 23 de outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Colet., p. II-4335, n.º 55).

39 Esse raciocínio do Tribunal Geral deve ser aprovado.

40 Decorre da coexistência das marcas comunitárias e das marcas nacionais, bem como do facto de o registo destas últimas não ser da competência do IHMI, nem a sua fiscalização jurisdicional da competência do Tribunal Geral, que, num processo de oposição a um pedido de registo de uma marca comunitária, a validade das marcas nacionais não pode ser posta em causa.

41 Por conseguinte, no quadro de tal processo de oposição, também não é possível constatar, em relação a um sinal idêntico a uma marca protegida num Estado-Membro, um motivo absoluto de recusa, tal como a falta de caráter distintivo, previsto no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, bem como no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), das Diretivas 89/104 e 2008/95. A este propósito, deve reconhecer-se que a caraterização de um sinal como descritivo ou genérico equivale a negar o seu caráter distintivo.

42 Na verdade, como resulta do n.º 48 do acórdão recorrido, quando uma oposição, baseada na existência de uma marca nacional anterior, é apresentada contra o registo de uma marca comunitária, o IHMI e, por conseguinte, o Tribunal Geral são obrigados a verificar de que modo o público relevante percebe o sinal idêntico a essa marca nacional na marca cujo registo é pedido e a apreciar, sendo esse o caso, o grau do caráter distintivo desse sinal.

43 Essas verificações têm, no entanto, como o sustenta com razão a recorrente, os seus limites.

44 As referidas verificações não podem redundar no reconhecimento da falta de caráter distintivo de um sinal idêntico a uma marca nacional registada e protegida, uma vez que tal reconhecimento não seria compatível com a coexistência das marcas comunitárias e das marcas nacionais nem com o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, interpretado conjuntamente com o n.º 2, alínea a), ii), desse mesmo artigo.

45 Com efeito, esse reconhecimento lesaria as marcas nacionais idênticas a um sinal considerado como sendo desprovido de caráter distintivo, pois o registo de tal marca comunitária constituiria uma situação suscetível de eliminar a proteção nacional dessas marcas. Assim, o referido reconhecimento não respeitaria o sistema instituído pelo Regulamento n.º 40/94 que se baseia na coexistência das marcas comunitárias e das marcas nacionais como o enuncia o quinto considerando deste regulamento, dado que a validade de uma marca internacional ou nacional pode ser posta em causa em razão da falta de caráter distintivo unicamente no quadro de um processo de declaração de nulidade instaurado no Estado-Membro em causa de harmonia com o disposto no artigo 3.º, n.º 1, alínea b), das Diretivas 89/104 e 2008/95.

46 Deve recordar-se que o artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii) do Regulamento n.º 40/94 prevê explicitamente, no quadro de um processo de oposição, a tomada em consideração, como marcas anteriores, das marcas registadas num Estado-Membro.

47 Daqui resulta que, para não infringir o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, se deve reconhecer um certo grau de caráter distintivo de uma marca nacional invocada em apoio de uma oposição ao registo de uma marca comunitária.

48 Ora, o Tribunal Geral não procedeu assim no presente caso.

49 Antes de mais, o Tribunal Geral reconheceu, no n.º 44 do acórdão recorrido, que o sinal «F1» pode ser utilizado num contexto descritivo e que é, enquanto abreviatura, tão genérico como a expressão «fórmula 1». Considerou, nos n.º 49 e 51 desse acórdão, que o elemento «F1» na marca cujo registo é pedido é percebido não como um elemento distintivo, mas como um elemento utilizado para fins descritivos.

50 O Tribunal Geral salientou, em seguida, nos n.º 57 e 61 do acórdão recorrido, que os consumidores considerarão o elemento «F1», em tipografia «standard», como sendo a abreviatura de «fórmula 1», isto é, uma indicação descritiva, e que o público atribui um sentido genérico ao sinal «F1». Acrescentou, por último, no n.º 67 do referido acórdão, que a presença da letra «f» e do algarismo «1» na marca cujo registo é pedido não apresenta nenhum caráter distintivo.

51 Embora as constatações que figuram nos n.º 44, 49, 51, 57, 61 e 67 do acórdão recorrido sejam feitas a propósito do sinal na marca anterior ou do elemento «F1» na marca cujo registo é pedido, dado que o Tribunal Geral considerou, no n.º 54 desse acórdão, que esse sinal e esse elemento são comuns, através dessas constatações, o Tribunal Geral julgou, assim, no sentido de que o referido sinal é genérico, descritivo e desprovido de qualquer caráter distintivo.

52 Por conseguinte, o Tribunal Geral pôs em causa a validade dessas marcas anteriores no quadro de um processo de registo de uma marca comunitária e, assim, violou o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

53 Nestas condições, a Formula One Licensing tem fundamento para sustentar que o acórdão recorrido está ferido de um erro de direito.

54 Por consequência, há que anular, por essa razão, o acórdão recorrido, sem que seja necessário examinar os outros fundamentos invocados pela recorrente.

55 Em conformidade com o disposto no artigo 61.º, primeiro parágrafo, do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, quando o recurso for julgado procedente, o Tribunal de Justiça pode decidir definitivamente o litígio, se estiver em condições de ser julgado, ou remeter o processo ao Tribunal Geral, para julgamento.

56 No presente processo, não estão preenchidas as condições para que o Tribunal de Justiça possa decidir definitivamente o litígio.

57 Com efeito, a decisão quanto ao fundo da causa requer que se examine a questão de saber se, sem proceder ao apuramento da falta de caráter distintivo do sinal «F1» nas marcas anteriores, a aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 pode ser afastada. Isso implica o exame dos factos para o qual o Tribunal Geral está melhor colocado.

58 Por conseguinte, há que remeter o processo ao Tribunal Geral e reservar para final a decisão quanto às despesas.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) decide:

1) É anulado o acórdão do Tribunal Geral da União Europeia de 17 de fevereiro de 2011, Formula One Licensing/IHMI — Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09).

2) O processo é remetido ao Tribunal Geral da União Europeia.

3) Reserva-se para final a decisão quanto às despesas.

Assinaturas