Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

24 päivänä toukokuuta 2012*

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Kuviomerkki F1-LIVE — Kansainvälisten ja kansallisten sanamerkkien F1 ja yhteisön kuviomerkin F1 Formula 1 haltijan tekemä väite — Erottamiskyvyn puuttuminen — Kuvaileva osatekijä — Aikaisemmalle kansalliselle tavaramerkille annetun suojan poistaminen — Sekaannusvaara

Asiassa C-196/11 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 27.4.2011,

Formula One Licensing BV, kotipaikka Rotterdam (Alankomaat), edustajinaan Rechtsanwältin K. Sandberg ja Rechtsanwältin B. Klingberg,

valittajana,

ja jossa valittajien vastapuolina ja muina osapuolina ovat

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

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

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa, ja

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja K. Lenaerts sekä tuomarit J. Malenovský, E. Juhász (esittelevä tuomari), G. Arestis ja T. von Danwitz,

julkisasiamies: P. Cruz Villalón,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 14.12.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

1 Formula One Licensing BV vaatii valituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen 17.2.2011 asiassa T-10/09, Formula One Licensing vastaan SMHV - Global Sports Media (F1-LIVE) antaman tuomion (Kok., s. II-427; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla hylättiin sen kumoamiskanne sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 16.10.2008 tekemästä päätöksestä (R 7/2008-1), joka liittyy Racing-Live SAS:n ja Formula One Licensing BV:n väliseen väitemenettelyyn (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 27.10.2003 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1992/2003 (EYVL L 296, s. 1; jäljempänä asetus N:o 40/94), on kumottu ja korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, käsiteltävään oikeusriitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.

3 Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan viidennessä perustelukappaleessa todetaan, että

”tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei kuitenkaan korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta; ei vaikuta perustellulta velvoittaa yrityksiä rekisteröimään tavaramerkkejään yhteisön tavaramerkeiksi, koska kansalliset tavaramerkit ovat tarpeen yrityksille, jotka eivät halua tavaramerkilleen yhteisönlaajuista suojaa”.

4 Tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

5 Mainitun asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

   i) yhteisön tavaramerkit,

   ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta Beneluxin tavaramerkkivirastossa rekisteröidyt tavaramerkit,

   iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa;

   iv) tavaramerkit, jotka on rekisteröity yhteisössä voimassa olevien kansainvälisten järjestelyjen mukaisesti.”

6 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on Euroopan unionissa laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se

rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

7 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25), jolla on kumottu ja korvattu direktiivi 89/104, 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottuvuus, ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi.

Asian tausta

8 Racing-Live SAS, jonka tilalle tuli rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin haltijana Global Sports Media Ltd (jäljempänä Global Sports Media), teki 13.4.2004 SMHV:lle hakemuksen seuraavan kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi:



9 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 38 ja 41, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 16: ”Aikakauslehdet, esitteet, kirjat; kaikki nämä tuotteet koskevat Formula 1 -kilpailuja”

— luokka 38: ”Kirjojen, aikakauslehtien ja sanomalehtien välittäminen ja jakelu tietokonepäätteiden kautta; kaikki nämä tuotteet koskevat Formula 1 -kilpailuja” ja

— luokka 41: ”Kirjojen, lehtien ja kausijulkaisujen elektroninen julkaiseminen; tiedotus ajanvietteen alalla; kilpailujen järjestäminen internetissä; esitysten paikanvaraukset; online-pelit; kaikki nämä tuotteet koskevat Formula 1 -kilpailuja”.

10 Sen jälkeen, kun yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 5/2005, Formula One Licensing BV (jäljempänä Formula One Licensing) teki 2.5.2005 väitteen kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan nojalla.

11 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin, joiden laajaan tunnettuuteen vedottiin:

— kansainvälinen sanamerkki F1 nro 732 134, joka on rekisteröity 20.12.1999 ja joka on voimassa Tanskassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa ja Unkarissa luokkiin 16, 38 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, saksalainen tavaramerkki nro 30 007 412, joka on rekisteröity

10.5.2000 ja joka kattaa Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 41 kuuluvat palvelut, ja isobritannialainen tavaramerkki nro 2 277 746 D, joka on rekisteröity 13.8.2001 ja joka kattaa Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 16 ja 38 kuuluvat tavarat ja palvelut, sekä

— yhteisön kuviomerkki F1 Formula 1 nro 631531, joka on rekisteröity 19.5.2003 Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 16, 38 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten ja on seuraava:



12 SMHV:n väiteosasto hyväksyi väitteen 17.10.2007 tekemällään päätöksellä aikaisemman kansainvälisen sanamerkkiä F1 koskevan rekisteröinnin nro 732 134 perusteella. Se totesi, että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia tai samoja, että kyseiset merkit ovat keskimääräisen samankaltaisia ja että kyseisten tavaramerkkien välillä on näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

13 Racing-Live SAS valitti 14.12.2007 tästä päätöksestä. SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi valituksen 16.10.2008 tekemällään päätöksellä ja kumosi riidanalaisella päätöksellä mainitun väiteosaston päätöksen katsoen etenkin, ettei aikaisempien tavaramerkkien ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä voi olla sekaannusvaaraa ja että niiden yhteinen sanaosa F1 on tältä osin riittämätön, koska se katsotaan kyseisessä tavaramerkissä kuvailevaksi.

Muutoksenhaku unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

14 Formula One Licensing nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.1.2009 jättämällään kannekirjelmällä kanteen, jossa vaadittiin riidanalaisen päätöksen kumoamista. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi tuomiollaan tämän kaksi kanneperustetta sisältäneen kanteen.

15 Valittaja väitti ensimmäisessä kanneperusteessa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

16 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 28 kohdassa kyseisten tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuudesta, että ”valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 25 ja 26 kohdassa, että väliintulijan toiminnoista painotuotteiden myynti ja viestintä internetissä (eli luokkiin 16 ja 38 kuuluvat tavarat ja palvelut) ovat samoja kuin kantajan toiminnat ja että julkaisu- ja ajanvietepalvelut internetissä formula 1:n alalla (eli luokkaan 41 kuuluvat palvelut) ja kantajan tarjoamat palvelut ovat hyvin samankaltaisia”.

17 Kyseisten merkkien vertailusta ja kohdeyleisön käsityksestä niistä unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että merkki ”F1” kansainvälisessä tavaramerkissä ja osatekijä ”F1” haetussa tavaramerkissä ovat samoja, ja tarkasteli aluksi osatekijän ”F1” merkitystä viimeksi mainitussa sekä erityisesti sitä, onko tämä osatekijä ”hallitseva”.

18 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi hallussaan olevien todisteiden perusteella valituksenalaisen tuomion 43 ja 44 kohdassa, että ilmaisua ”formula 1” käytetään yleisesti kuvaamaan tietynlaista autourheilua ja että ”lyhenne F1 on yhtä yleisluonteinen kuin ilmaisu ’formula 1’”.

19 Kantajan aikaisempaan tavaramerkkiin liittyvästä perustelusta unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 46 kohdassa, että ainoastaan se seikka, että aikaisempi sanamerkki on rekisteröity kansalliseksi tai kansainväliseksi tavaramerkiksi, ei sulje pois sitä, ettei se voisi olla erittäin

kuvaileva tai – toisin ilmaistuna – että sillä olisi vain heikko erottamiskyky kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin muistutti valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa, että kansainvälisen tai kansallisen tavaramerkin pätevyyttä, käsiteltävänään olleessa asiassa kantajan tavaramerkkien pätevyyttä, ei voida kyseenalaistaa yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä vaan ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa vireille pantavassa mitättömyysmenettelyssä.

20 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa, että ”kun otetaan huomioon nämä toteamukset ja esitetty näyttö, on todettava, ettei kohdeyleisö pidä osaa ’f1’ haetussa tavaramerkissä erottavana osana vaan kuvailevana osana”. Samalla tavoin unionin yleinen tuomioistuin katsoi tuomion 57 kohdassa, että kuluttajat pitävät merkkiä ”F1” tavanomaisessa kirjoitusasussaan lyhenteenä ”formula 1:stä” eli kuvailevana nimityksenä ja ettei kyseisten tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaara.

21 Tämän jälkeen unionin yleinen tuomioistuin vertaili rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman yhteisön tavaramerkin ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisältöä ja katsoi valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa, että ”sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista on käsiteltävässä asiassa riittävää todeta, kun otetaan huomioon, etteivät ulkoasut ole samankaltaisia ja että lausuntatavat ja merkityssisällöt ovat vain rajallisesti samankaltaisia, että valituslautakunta katsoi perustellusti, ettei kyseisten merkkien välillä ole sekaannusvaaraa, sillä kohdeyleisö ei sekoita haettua tavaramerkkiä kantajan tavaramerkkiin. Tältä osin on todettava, että yleisön merkkiin F1 liittämä yleinen merkitys takaa sen, että se ymmärtää, että haettu tavaramerkki koskee formula 1:stä mutta sillä ei ole täysin erilaisen kokonaisuutensa vuoksi yhteyttä kantajan toimintaan”.

22 Esittämässään toisessa kanneperusteessa kantaja väitti, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa on rikottu.

23 Ennen tämän kanneperusteen hylkäämistä unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 67 kohdassa seuraavaa:

”Kuten riidanalaisen päätöksen 66 kohdasta ilmenee, merkki, jonka käytön ja mahdollisen laajan tunnettuuden kantaja on osoittanut, on ainoastaan se, jonka se on rekisteröinyt unionissa numerolla 631 531, eli logo. Näin ollen ensimmäinen ratkaistava kysymys koskee sitä, ovatko kyseiset kuviomerkit samoja tai samankaltaisia. Merkin erottamiskyky ja laaja tunnettuus koskee nimittäin vastaväreillä esitettyjen kirjainten ’f’ ja ’l’ virtuaalista yhdistelmää. Pelkästään kirjaimen ’f’ ja numeron ’1’ olemassaolo haetussa tavaramerkissä eli yhdistelmä, jolla ei sellaisenaan ole minkäänlaista erottamiskykyä, ei voi olla riittävä peruste todeta, että kyseisten tavaramerkkien välillä on yhteys. Näin ollen tietystä lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuudesta huolimatta on vahvistettava valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan mikään haetun tavaramerkin osa ei tuo yleisön mieleen logoa F1, eikä kyseisiä merkkejä voida pitää samankaltaisina.”

Asianosaisten vaatimukset

24 Formula One Licensing vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja hyväksyy sen vaatimuksen riidanalaisen päätöksen kumoamisesta tai toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta se tutkii asian uudelleen, ja velvoittaa SMHV:n ja Global Sports Median korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien ensimmäisessä oikeusasteessa aiheutuneet kulut.

25 SMHV vaatii, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

26 Global Sports Media vaatii, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

27 Fomula One Licensing esittää valituksensa tueksi kolme valitusperustetta.

28 Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista osan ”F1” erottamiskyvyn osalta, sisältää neljä osaa. Nämä osat liittyvät konkreettisiin tavaroihin ja palveluihin kohdistuvan viittauksen puuttumiseen, tosiseikkojen vääristelyyn osan ”F1” ja ilmaisun ”formula 1” osalta, rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin osana käytössä saavutetun erottamiskyvyn huomiotta jättämiseen ja lopuksi aikaisemmalle tavaramerkille varatun suojan sääntöjenvastaiseen poistamiseen.

29 Toinen ja kolmas valitusperuste koskevat yhtäältä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, koska sekaannusvaaran arvioinnissa on tehty virhe, ja toisaalta saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdan rikkomiseen.

30 Ensiksi on tarkasteltava ensimmäisen valitusperusteen neljättä osaa.

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

31 Formula One Licensing väittää ensimmäisen valitusperusteen neljännessä osassa, että unionin yleinen tuomioistuin kielsi valituksenalaisen tuomion 44, 49, 51, 57, 61 ja 67 kohdassa aikaisemman sanamerkin F1 erottamiskyvyn ja suojan ja rikkoi näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

32 Formula One Licensing katsoo, että unionin yleisen tuomioistuimen johtopäätös, jonka mukaan merkintä ”F1” katsotaan yleiseksi, on oikeudellisesti virheellinen siltä osin kuin se aiheuttaa tosiasiallisesti sen standardikirjaimilla kirjoitettujen, rekisteröityjen tavaramerkkien F1 kumoamisen, eikä tällaista kumoamista voida hyväksyä. Valittaja muistuttaa, että unionin yleinen tuomioistuin totesi tästä valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa, että SMHV on velvollinen tarkistamaan, millä tavoin kohdeyleisö havaitsee osan ”F1” rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä. Se katsoo kuitenkin, että tällä tarkistamisella on rajansa eikä se voi johtaa aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn ja siten niiden suojan laajuuden kieltämiseen.

33 Valittaja väittää, ettei unionin yleinen tuomioistuin voi yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyä tutkiessaan kieltää tavaramerkin, johon on vedottu väitteen tueksi, erottamiskykyä ja kyseenalaistaa sen pätevyyttä. Tältä osin se viittaa asiassa T-134/06, Xentral vastaan SMHV - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) 13.12.2007 annettuun tuomioon (Kok., s. II-5213, 36 kohta), jonka mukaan kansallisen tavaramerkin pätevyyttä ei voida kyseenalaistaa yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä vaan ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa vireille pantavassa mitättömyysmenettelyssä.

34 Formula One Licensingin mukaan unionin yleinen tuomioistuin teki vastaavasti oikeudellisen virheen, kun se kielsi aikaisempien standardikirjaimin kirjoitettujen tavaramerkkien erottamiskyvyn.

35 SMHV:n mukaan valittaja viittaa väittäessään, että aikaisemmalta sanamerkiltä F1 on viety suoja, valituksenalaisen tuomion 44, 49, 51, 57, 61 ja 67 kohtaan, vaikka nämä kohdat sisältävät vain mainintoja sanaosan F1 havaitsemisesta rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä. SMHV muistuttaa, että aikaisemman merkin esittäminen riitautetussa yhteisön tavaramerkissä ei voi johtaa sekaannusvaaran toteamiseen, jos tämän merkin käyttö riitautetussa tavaramerkissä on pelkästään

kuvailevaa, ja että unionin yleinen tuomioistuin katsoi käsiteltävässä asiassa perustellusti valituksenalaisen tuomion 51 kohdassa, ettei merkillä ”F1” ole itsenäistä erottamiskykyistä asemaa rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä, koska se ei yksinkertaisesti ole riitautetun tavaramerkin erottamiskykyinen osa.

36 Global Sports Media katsoo, että ensimmäisen valitusperusteen neljäs osa perustuu valituksenalaisen tuomion virheelliseen lukemiseen, koska unionin yleinen tuomioistuin ei kumonnut sanamerkkiä F1 vaan pelkästään totesi, että kohdeyleisö katsoo osan ”F1” tavaramerkissä F1-LIVE yleiseksi termiksi. Se lisää, että termin ”F1” käyttö kuvailevasti on luvallista, koska osatekijän tällaista käyttöä ei voida riitauttaa tavaramerkkioikeuden näkökulmasta (asia C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, tuomio 7.1.2004, Kok., s. I-691, 19 kohta ja asia C-48/05, Adam Opel, tuomio 25.1.2007, Kok., s. I-1017, 42 ja 43 kohta).

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

37 Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan viidennen perustelukappaleen sekä myös asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kuudennen perustelukappaleen mukaan ”tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei – – korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta”.

38 Unionin yleinen tuomioistuin muistutti valituksenalaisen tuomion 47 kohdassa, että sen oman oikeuskäytännön mukaan kansainvälisen tai kansallisen tavaramerkin pätevyyttä, käsiteltävässä asiassa kantajan tavaramerkkien pätevyyttä, ei voida kyseenalaistaa yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä vaan ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa vireille pantavassa mitättömyysmenettelyssä (asia T-7/04, Shaker v. SMHV - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), tuomio 12.11.2008, Kok., s. II-3085, 26 kohta). On huomattava, että tämä oikeuskäytäntö perustuu ajatukseen, jonka mukaan unionin lainsäätäjä on luonut yhteisön tavaramerkin ja kansallisten tavaramerkkien rinnakkaisuuteen perustuvan järjestelmän, koska unionin yleinen tuomioistuin siteerasi kyseisen tuomion 26 kohdassa asiassa T-6/01, Matratzen Concord vastaan SMHV - Hukla Germany (MATRATZEN), 23.10.2002 annettua tuomiota (Kok., s. II-4335, 55 kohta).

39 Tämä unionin yleisen tuomioistuimen perustelu on hyväksyttävä.

40 Yhteisön tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien rinnakkaisuudesta sekä siitä seikasta, ettei viimeksi mainittujen rekisteröinti kuulu SMHV:n toimivaltaan eikä niiden tuomioistuinvalvonta unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan, johtuu, ettei kansallisten tavaramerkkien pätevyyttä voida kyseenalaistaa yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevassa väitemenettelyssä.

41 Näin ollen tällaisessa väitemenettelyssä ei ole myöskään mahdollista todeta jäsenvaltiossa suojattuun tavaramerkkiin nähden samaa merkkiä koskevaa ehdotonta hylkäysperustetta, kuten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sekä direktiivien 89/104 ja 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskyvyn puuttumista. Tältä osin on todettava, että merkin katsominen kuvailevaksi tai yleiseksi tarkoittaa samaa kuin sen erottamiskyvyn kieltäminen.

42 Kuten valituksenalaisen tuomion 48 kohdasta ilmenee, on niin, että kun yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan on tehty aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuva väite, SMHV:n ja vastaavasti unionin yleisen tuomioistuimen on tosin tarkistettava, millä tavoin kohdeyleisö havaitsee tähän kansalliseen tavaramerkkiin nähden saman merkin rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä, ja sen on arvioitava tarvittaessa tämän merkin erottamiskykyä.

43 Valittaja väittää perustellusti, että näillä tarkistuksilla on kuitenkin rajansa.

44 Mainitut tarkistukset eivät voi johtaa sellaisen merkin, joka on sama kuin rekisteröity ja suojattu kansallinen tavaramerkki, erottamiskyvyn puuttumisen toteamiseen, koska tällainen johtopäätös ei olisi yhteisöjen tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien rinnakkaisuuden eikä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, tulkittuna yhdessä saman artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan kanssa, mukainen.

45 Tämä johtopäätös aiheuttaisi nimittäin haittaa kansallisille tavaramerkeille, jotka ovat samoja kuin merkki, jonka erottamiskyvyn on katsottu puuttuvan, koska tällaisen yhteisön tavaramerkin rekisteröinti voisi aiheuttaa näiden tavaramerkkien kansallisen suojan poistumisen. Näin ollen mainittu toteamus ei noudata asetuksella N:o 40/94 luotua järjestelmää, joka perustuu yhteisön tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien rinnakkaisuuteen, kuten tämän asetuksen johdanto-osan viidennessä perustelukappaleessa todetaan, koska kansainvälisen tai kansallisen tavaramerkin pätevyys voidaan kyseenalaistaa erottamiskyvyn puuttumisen perusteella ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa vireille pantavassa mitättömyysmenettelyssä direktiivien 89/104 ja 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

46 On muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetään nimenomaisesti, että jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit otetaan väitemenettelyssä huomioon aikaisempina tavaramerkkeinä.

47 Tästä seuraa, että jotta ei rikottaisi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kansallinen tavaramerkki, johon on vedottu yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen tueksi, on katsottava tietyssä määrin erottamiskykyiseksi.

48 Unionin yleinen tuomioistuin ei ole kuitenkaan tehnyt näin käsiteltävässä asiassa.

49 Unionin yleinen tuomioistuin totesi aluksi valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, että merkkiä ”F1” voidaan käyttää kuvailevasti ja että se on lyhenteenä yhtä yleinen kuin ilmaisu ”formula 1”. Se katsoi tämän tuomion 49 ja 51 kohdassa, ettei osaa ”f1” rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä katsota erottavaksi vaan kuvailevaksi osaksi.

50 Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisäksi valituksenalaisen tuomion 57 ja 61 kohdassa, että kuluttajat katsovat osatekijän ”F1” tavanomaisessa kirjoitusasussaan lyhenteeksi ”formula 1:stä” eli kuvailevaksi nimitykseksi ja että yleisö antaa merkille ”F1” yleisen merkityksen. Se lisäsi lopuksi tuomion 67 kohdassa, etteivät kirjain ”f” ja luku ”1” rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä ole erottamiskykyisiä.

51 Vaikka valituksenalaisen tuomion 44, 49, 51, 57, 61 ja 67 kohdassa olevat johtopäätökset koskevat aikaisemmassa tavaramerkissä olevaa merkkiä tai rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä olevaa osatekijää ”F1” ja koska unionin yleinen tuomioistuin totesi tuomionsa 54 kohdassa, että kyseinen merkki ja kyseinen osatekijä ovat kumpaankin tavaramerkkiin sisältyvä yhteinen osa, se katsoi siten, että mainittu merkki on yleinen, kuvaileva ja erottamiskyvytön.

52 Unionin yleinen tuomioistuin kyseenalaisti näin ollen näiden aikaisempien tavaramerkkien pätevyyden yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä ja rikkoi siten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

53 Tällaisessa tilanteessa Formula One Licensing väittää perustellusti, että valituksenalaisessa tuomiossa on oikeudellinen virhe.

54 Näin ollen valituksenalainen tuomio on kumottava tällä perusteella ilman, että on tarpeen tutkia muita valittajan esittämiä valitusperusteita.

55 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään, että kun unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen tuomion, se voi joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

56 Käsiteltävässä asiassa edellytykset sille eivät täyty, että unionin tuomioistuin voisi itse ratkaista asian lopullisesti.

57 Asian ratkaiseminen edellyttää nimittäin sen kysymyksen tarkastelemista, voidaanko 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa olla soveltamatta, jos aikaisemmissa tavaramerkeissä olevaa merkkiä ”F1” ei todeta erottamiskyvyttömäksi. Tämä edellyttää tosiseikkojen tarkastelua, jonka unionin yleinen tuomioistuin voi tehdä paremmin.

58 Asia on näin ollen palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen, ja oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-10/09, Formula One Licensing vastaan SMHV – Global Sports Media (F1-LIVE), 17.2.2011 antama tuomio kumotaan.

2) Asia palautetaan unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

3) Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Allekirjoitukset