Kohtulahendite kogumik

EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)

24. mai 2012 *

Apellatsioonkaebus — Ühenduse kaubamärk — Kujutismärk F1-LIVE — Rahvusvahelise ja siseriiklike sõnamärkide F1 ja ühenduse kujutismärgi F1 Formula 1 omaniku vastulause — Eristusvõime puudumine — Kirjeldav osa — Varasema siseriikliku kaubamärgi kaitsega arvestamata jätmine — Segiajamise tõenäosus

Kohtuasjas C-196/11 P,

mille ese on Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 56 alusel 27. aprillil 2011 esitatud apellatsioonkaebus,

Formula One Licensing BV, asukoht Rotterdam (Madalmaad), esindajad *Rechtsanwältin* K. Sandberg ja *Rechtsanwältin* B. Klingberg,

apellant,

teised menetlusosalised:

Siseturu Ühtlustamise Amet (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused), esindaja: A. Folliard-Monguiral,

kostja esimeses kohtuastmes

Global Sports Media Ltd, asukoht: Hamilton (Bermuda), esindaja: *avocat* T. de Haan,

menetlusse astuja esimeses kohtuastmes,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees K. Lenaerts, kohtunikud J. Malenovský, E. Juhász (ettekandja), G. Arestis ja T. von Danwitz,

kohtujurist: P. Cruz Villalón,

kohtusekretär: vanemametnik L. Hewlett,

arvestades kirjalikus menetluses ja 14. detsembri 2011. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades pärast kohtujuristi ärakuulamist tehtud otsust lahendada kohtuasi ilma kohtujuristi ettepanekuta,

on teinud järgmise

* Kohtumenetluse keel: inglise.

otsuse

1 Formula One Licensing BV palub apellatsioonkaebuses tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 17. veebruari 2011. aasta otsus kohtuasjas T-10/09: Formula One Licensing *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet - Global Sports Media (F1-LIVE) (EKL 2011, lk II-427; edaspidi „vaidlustatud kohtuotsus"), millega Üldkohus jättis rahuldamata tema hagi, milles ta esitas nõude tühistada Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet") esimese apellatsioonikoja 16. oktoobri 2008. aasta otsus (asi R 7/2008-1), mis käsitles vastulausemenetlust Racing-Live SAS-i ja Formula One Licensing BV (edaspidi „vaidlusalune otsus") vahel.

Õiguslik raamistik

2 Nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määrus (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994, L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1992/2003 (ELT L 296, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 310)) (edaspidi „määrus nr 40/94") tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta (ELT L 78, lk 1), mis jõustus 13. aprillil 2009. Faktiliste asjaolude asetleidmise kuupäeva arvestades tuleb kohtuasja suhtes siiski kohaldada määrust nr 40/94.

3 Määruse nr 40/2006 põhjendus 5 näeb ette:

„kaubamärke käsitlevad ühenduse õigusnormid ei asenda siiski kaubamärke käsitlevaid liikmesriikide õigusnorme; nõue, mille kohaselt ettevõtjad peaksid oma kaubamärgid registreerima ühenduse kaubamärkidena, ei tundu olevat põhjendatud; siseriiklikud kaubamärgid on edaspidigi vajalikud nende ettevõtjate jaoks, kes ei soovi oma kaubamärki kaitsta ühenduse tasandil".

4 Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamärki, kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga

5 Selle määruse artikli 8 lõike 2 punkt a näeb ette:

„Lõike 1 kohaldamisel tähendab „varasem kaubamärk" järgmist:

a) järgmisi kaubamärke, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast, arvestades võimaluse korral nende kaubamärkidega seotud prioriteete:

   i) ühenduse kaubamärgid;

   ii) kaubamärgid, mis on registreeritud liikmesriikides või Belgia, Madalmaade ja Luksemburgi puhul Beneluxi kaubamärgiametis;

   iii) kaubamärgid, mis on registreeritud liikmesriigis kehtivate rahvusvaheliste kokkulepete alusel;

   iv) kaubamärgid, mis on registreeritud ühenduses kehtivate rahvusvaheliste kokkulepete alusel".

6 Vastavalt määruse nr 40/94 artikli 8 lõikele 5 ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamärki samuti siis, kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga ning seda tahetakse registreerida kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk, kui varasema ühenduse kaubamärgi olemasolul on see omandanud

Euroopa Liidus maine ja varasema siseriikliku kaubamärgi olemasolul on see omandanud maine asjaomases liikmesriigis ning kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.

7 Vastavalt nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 3 lõike 1 punktile b ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008. aasta direktiivi 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (kodifitseeritud versioon) (ELT L 299, lk 25), millega tühistati ja asendati direktiiv 89/104, artikli 3 lõik 1 punktile b ei registreerita kaubamärke, millel puudub eristusvõime, ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada.

Vaidluse taust

8 Racing-Live SAS, kelle asemel on taotletava kaubamärgi omanik nüüd Global Sports Media Ltd (edaspidi „Global Sports Media"), esitas 13. aprillil 2004 ühtlustamisametile järgmise ühenduse kujutismärgi registreerimistaotluse:



9 Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) (edaspidi „Nizza kokkulepe") klassidesse 16, 38 ja 41 ning vastavad nendes klassides järgmisele kirjeldusele:

— klass 16: „ajakirjad, brošüürid, raamatud; kõik need kaubad puudutavad vormel 1 valdkonda";

— klass 38: „raamatute, ajakirjade ja ajalehtede edastamine ja levitamine arvutiterminalide kaudu; kõik need teenused puudutavad vormel 1 valdkonda"; ja

— klass 41: „raamatute, ajakirjade ja perioodikaväljaannete avaldamine; meelelahutusalased teated; konkursside korraldamine internetis; piletite reserveerimine üritustele; on-line-mängud; kõik need teenused puudutavad vormel 1 valdkonda".

10 Pärast kaubamärgitaotluse avaldamist väljaandes *Bulletin des marques communautaires* (Ühenduse Kaubamärgibülletään) nr 5/2005 esitas Formula One Licensing BV (edaspidi „Formula One Licensing") 2. mail 2005 määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b ja artikli 5 alusel selle kaubamärgi registreerimisele vastulause.

11 Vastulause tugines eelkõige järgmistele varasematele, väidetavalt mainekatele kaubamärkidele:

— sõnamärk F1, mis on 20. detsembri 1999. aasta rahvusvahelise registreeringu nr 732 134 alusel kaitstud Taanis, Saksamaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias ja Ungaris kaupade ja teenuste jaoks, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 16, 38 ja 41; Saksa 10. mai 2000. aasta siseriikliku

registreeringu nr 30 007 412 alusel teenuste jaoks, mis kuuluvad viidatud kokkuleppe klassi 41, ja Ühendkuningriigi 13. augusti 2001. aasta siseriikliku registreeringu nr 2 277 746 D alusel kaupade ja teenuste jaoks, mis kuuluvad viidatud kokkuleppe klassidesse 16 ja 38, ja

— kujutismärk F1 Formula 1, mis on ühenduse 19. mai 2003. aasta registreeringu nr 631 531 alusel kaitstud kaupade ja teenuste jaoks, mis kuuluvad Nizza kokkuleppe klassidesse 16, 38 ja 41, järgmisel kujul:



12 Ühtlustamisameti vastulausete osakond rahuldas 17. oktoobri 2007. aasta otsusega vastulause, tuginedes varasemale rahvusvahelisele registreeringule nr 732 134, mis puudutab sõnamärki F1. Ta nentis, et vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaubad ja teenused on sarnased või identsed ja vastandatud tähised keskmisel määral sarnased ning et seega on vastandatud kaubamärkide segiajamine määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses tõenäoline.

13 Racing-Live SAS esitas 14. detsembril 2007 selle otsuse peale kaebuse. Ühtlustamisameti esimene apellatsioonikoda rahuldas 16. oktoobril 2008 kaebuse ja tühistas vaidlusaluse otsusega vastulausete osakonna nimetatud otsuse, olles sisuliselt seisukohal, et varasemate kaubamärkide ja taotletava kaubamärgi segiajamine ei saa olla tõenäoline, ning et sõnalise osa F1 esinemine neis kõigis kaubamärkides ei ole segiajamise tõenäosuse tekkimiseks piisav, sest seda osa tajutakse kõnealuses kaubamärgis kirjeldavana.

Üldkohtule esitatud hagi ja vaidlustatud kohtuotsus

14 Hagiavaldus, mille Formula One Licensing esitas vaidlusaluse otsuse tühistamiseks, saabus Üldkohtu kantseleisse 14. jaanuaril 2009. Üldkohus jättis selle hagi, milles esitati kaks väidet, rahuldamata.

15 Hageja viitas esimeses väites määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisele.

16 Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 28 nentis Üldkohus, et mis puutub asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasusse, siis „apellatsioonikoda leidis [vaidlusaluse] otsuse punktides 25 ja 26, et menetlusse astuja tegevusalad, nagu trükitoodete müük ja edastamine interneti kaudu (klassidesse 16 ja 38 kuuluvad kaubad ja teenused), on identsed hageja tegevusaladega ning et online-kirjastamine ja meelelahutus vormel 1 valdkonnas (st klassi 41 kuuluvad teenused) ning hageja pakutavad teenused on väga sarnased”.

17 Vastandatud kaubamärkide võrdluse küsimuses ja sellega seoses, kuidas asjaomane avalikkus neid kaubamärke tajub, uuris Üldkohus – mööndes, et rahvusvahelises kaubamärgis olev tähis „F1” on sama kui taotletava kaubamärgi osa „F1” – kõigepealt seda, milline on osa „F1” ülesanne viimati nimetatud kaubamärgis ja eelkõige seda, kas see osa on „domineeriv”.

18 Üldkohus tõdes tema käsutuses olnud tõendite põhjal vaidlustatud kohtuotsuse punktides 43 ja 44, et väljendit „vormel 1” kasutatakse üldnimetusena autovõidusõiduspordiga seonduva tähistamiseks ja et „lühend F 1, nagu ka väljend „vormel 1”, [on] üldnimetus”.

19 Mis puutub hageja argumenti varasema kaubamärgi kohta, siis nentis Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 46, et ainuüksi asjaolu, et varasem sõnamärk on siseriikliku või rahvusvahelise kaubamärgina registreeritud, ei välista seda, et asjaomane sõnamärk on väga kirjeldav või teisisõnu, et

sellel on asjaomaste kaupade ja teenustega seoses üksnes vähene olemusest tulenev eristusvõime. Siiski meenutas Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 47, et rahvusvahelise või siseriikliku kaubamärgi – käesolevas asjas apellandi kaubamärgid – kehtivust ei saa vaidlustada ühenduse kaubamärgi registreerimise menetluse raames, vaid ainult asjaomases liikmesriigis algatatud kehtetuks tunnistamise menetluse raames.

20 Vaidlustatud kohtuotsuse punktis 49 jõudis Üldkohus järeldusele, et „[n]eid kaalutlusi ning esitatud tõendeid arvestades tuleb järeldada, et asjaomane avalikkus ei taju osa „f1" taotletavas kaubamärgis kui eristavat osa, vaid kui osa, mida kasutatakse kirjeldamiseks". Samuti otsustas Üldkohus selle kohtuotsuse punktis 57, et kui F 1 on esitatud tavakirjastiilis, siis peavad tarbijad seda „vormel 1" lühendiks, st kirjeldavaks tähiseks, ja tuvastas, et vastandatud kaubamärkide segiajamine ei ole tõenäoline.

21 Järgmiseks võrdles Üldkohus taotletavat kaubamärki ja varasemat ühenduse kaubamärki visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt ning jõudis vaidlustatud kohtuotsuse punktis 61 esitatud järeldusele, et „[k]una käesoleval juhul visuaalne sarnasus puudub ja foneetiline ning kontseptuaalne sarnasus on vaid vähene, siis [on piisav märkida], et apellatsioonikoda leidis õigesti, et vaidlusaluste tähiste segiajamine ei ole tõenäoline, kuna asjaomane avalikkus ei aja taotletavat kaubamärki hageja kaubamärgiga segi. Selles osas [tuleb nentida], et avalikkuse poolt tähisele F1 omistatud üldkeeleline tähendus tagab, et avalikkuse arvates puudutab taotletav kaubamärk vormel 1, kuid täiesti teistsuguse [kujunduse] tõttu ei [seosta] avalikkus taotletavat kaubamärki hageja [tegevusaladega]".

22 Hageja poolt Üldkohtule esitatud teise väite kohaselt oli tegemist määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 5 rikkumisega.

23 Üldkohus lükkas selle väite tagasi, märkides vaidlustatud kohtuotsuse punktis 67:

„Nagu [vaidlusaluse] otsuse punktist 66 tuleneb, on tähis, mille kasutamist ning ka mainet hageja on tõendanud, üksnes see, mille ta on ühenduses registreeritud numbri 631 531 all, st logo versioonis. Seetõttu on esimene küsimus see, kas asjaomased kujutismärgid on identsed või sarnased. Tähise eristusvõime ja maine seisnevad kontrastsete värvidega esitatud tähe „f" ja numbri „1" [tegelikus sulandatuses]. Ainuüksi sellest, et taotletavas kaubamärgis on täht „f" ja number „1", mille esitusel ei ole eristusvõimet, ei piisa asjaomaste kaubamärkide vahelise seose tuvastamiseks. Seetõttu tuleb teatavate foneetiliste ja kontseptuaalsete sarnasuste olemasolust hoolimata nõustuda apellatsioonikoja järeldusega, mille kohaselt ükski taotletava kaubamärgi osa ei meenuta avalikkusele logo F1, kuna vastandatud tähiseid ei saa pidada sarnaseks."

Poolte nõuded

24 Apellatsioonkaebuses palub Formula One Licensing Euroopa Kohtul tühistada vaidlustatud otsus, rahuldada vaidlusaluse otsuse tühistamisnõue või teise võimalusena suunata kohtuasja tagasi Üldkohtusse otsustamiseks, ning mõista ühtlustamisametilt ja Global Sports Medialt välja kohtukulud, sealhulgas esimese kohtuastme kohtukulud.

25 Ühtlustamisamet palub Euroopa Kohtul jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja mõista kohtukulud välja apellandilt.

26 Global Sports Media palub Euroopa Kohtul jätta apellatsioonkaebus rahuldamata ja mõista kohtukulud välja apellandilt.

Apellatsioonkaebuse analüüs

27 Formula One Licensing põhjendab oma apellatsioonkaebust kolme väitega.

28 Esimene väide, milles viidatakse määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisele seoses osa „F1” eristusvõimega, jaguneb neljaks osaks. Väite esimene osa puudutab konkreetsetele kaupadele ja teenustele viitamata jätmist, teine osa faktide moonutamist seoses osaga „F1” ja väljendiga „vormel 1”, kolmas osa registreeritud ühenduse kaubamärgi osana kasutamise käigus omandatud eristusvõimega arvestamata jätmist ja neljas ebaseaduslikult varasemale kaubamärgile ette nähtud kaitsega arvestamata jätmist.

29 Teises väites viidatakse määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumisele, mille tulemusel tehti viga segiajamise tõenäosuse hindamisel, ning kolmandas väites heidetakse ette selle määruse artikli 8 lõike 5 rikkumist.

30 Esmalt tuleb uurida esimese väite neljandat osa.

Poolte argumendid

31 Formula One Licensing väidab esimese väite neljandas osas, et Üldkohus on vaidlustatud kohtuotsuse punktides 44, 49, 51, 57, 61 ja 67 praktiliselt eitanud varasema sõnamärgi F1 eristusvõime ja kaitse olemasolu ning on seega rikkunud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b.

32 Formula One Licensingi arvates rikub Üldkohtu järeldus, et tähist F1 tajutakse üldnimetusena, õigusnormi selle tõttu, et kujutab endast apellandile kuuluvate tavakirjastiilis esitatud registreeritud kaubamärkide F1 *de facto* kehtetuks tunnistamist, mis ei ole lubatav. Apellant meenutab, et Üldkohus kinnitas sellega seoses vaidlustatud kohtuotsuse punktis 48, et ühtlustamisamet oli kohustatud kontrollima, kuidas asjaomane avalikkus taotletava kaubamärgi osa „F1” tajub. Apellant leiab siiski, sellisel kontrollil on omad piirid ja ning see ei saa kaasa tuua varasemate kaubamärkide eristusvõime ja seega neile antava kaitse ulatuse sisuliselt olematuks muutmist.

33 Apellant märgib, et ühenduse kaubamärgi registreerimise menetlust kontrollides ei saa Üldkohtus eitada vastulause alusena esitatud kaubamärgi eristusvõime olemasolu ja vaidlustada selle kaubamärgi kehtivust. Sellega seoses viitab apellant Üldkohtu 13. detsembri 2007. aasta otsusele kohtuasjas T-134/06: Xentral *vs*. Siseturu Ühtlustamise Amet - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (EKL 2007, lk II-5213, punkt 36), mille kohaselt ei saa siseriikliku kaubamärgi kehtivust vaidlustada ühenduse kaubamärgi registreerimise menetluse raames, vaid ainult asjaomases liikmesriigis algatatud kehtetuks tunnistamise menetluse raames.

34 Formula One Licensing leiab, et seega on Üldkohus tavakirjastiilis esitatud varasemate kaubamärkide eristusvõimet eitades rikkunud õigusnormi.

35 Ühtlustamisamet märgib, et apellandi väites, nagu oleks varasem sõnamärk F1 jäetud ilma igasugusest kaitsest, on viidatud vaidlustatud kohtuotsuse punktidele 44, 49, 51, 57, 61 ja 67, kuid need punktid sisaldavad vaid väiteid selle kohta, kuidas tajutakse taotletava kaubamärgi sõnalist osa „F1”. Ühtlustamisameti sõnul ei saa asjaolu põhjal, et vaidlustatud ühenduse kaubamärgis on kujutatud varasem tähis, segiajamise tõenäosust tuvastada, kui vaidlustatud kaubamärgis kasutatakse seda tähist üksnes kirjeldamiseks, ning käesolevas asjas on Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktis 51 põhjendatult leidnud, et tähisel „F 1” ei ole taotletavas kaubamärgis iseseisvat eristavat tähendust, kuna tähis lihtsalt ei ole vaidlustatud tähise eristav osa.

36 Global Sports Media leiab, et esimese väite neljas osa on tinginud vaidlustatud kohtuotsuse ebaõigest tõlgendamisest, sest Üldkohus ei ole sõnamärki F1 kehtetuks tunnistanud, vaid on üksnes sedastanud, et asjaomane avalikkus tajub kaubamärgi F1-LIVE osa „F1” üldnimetusena. Ta lisab, et väljendi „F1” kasutamine kirjeldamiseks on lubatud, kuivõrd kaubamärgi osa sellist kasutamist ei saa kaubamärgiõiguse raames vaidlustada (7. jaanuari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-100/02: Gerolsteiner Brunnen, EKL 2004, lk I-691, punkt 19, ja 25. jaanuari 2007. aasta otsus kohtuasjas C-48/05: Adam Opel, EKL 2007, lk I-1017, punktid 42 ja 43).

Euroopa Kohtu hinnang

37 Vastavalt määruse nr 40/94 artikli põhjendusele 5 ja ka määruse nr 207/2009 põhjenduse 6 kohaselt „[ei asenda] kaubamärke käsitlevad ühenduse õigusnormid […] kaubamärke käsitlevaid liikmesriikide õigusnorme".

38 Üldkohus on vaidlustatud kohtuotsuse punktis 47 meenutanud, et vastavalt Üldkohtu praktikale ei saa rahvusvahelise või siseriikliku kaubamärgi – käesolevas asjas apellandi kaubamärgi – kehtivust vaidlustada ühenduse kaubamärgi registreerimise menetluse raames, vaid ainult asjaomases liikmesriigis algatatud kehtetuks tunnistamise menetluse raames (12. novembri 2008. aasta otsus kohtuasjas T-7/04: Shaker *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), EKL 2008, lk II-3085, punkt 26)). Tuleb märkida, et see kohtupraktika rajaneb põhimõttel, et liidu seadusandja on kehtestanud ühenduse kaubamärkide ja siseriiklike kaubamärkide kooseksisteerimisel põhineva süsteemi, kuna Üldkohus viitas selle otsuse punktis 26 oma 23. oktoobri 2002. aasta otsusele kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet - Hukla Germany (MATRATZEN) (EKL 2002, lk II-4335, punkt 55).

39 Üldkohtu sellise mõttekäiguga tuleb nõustuda.

40 Kuna ühenduse kaubamärgid eksisteerivad koos siseriiklike kaubamärkidega ning kuna ühtlustamisameti pädevusse ei kuulu siseriiklike kaubamärkide registreerimine ega Üldkohtu pädevusse nende kaubamärkide kohtulik kontroll, siis ei saa siseriikliku kaubamärgi kehtivust vaidlustada ühenduse kaubamärgi registreerimistaotlusele esitatud vastulause menetlemise raames.

41 Ka ei ole sellise vastulausemenetluse raames võimalik liikmesriigis kaitstud kaubamärgiga identse tähise osas tuvastada sellist absoluutset keeldumispõhjust nagu eristusvõime puudumine, mis on sätestatud määruse nr 40/94 artikli 7 lõike 1 punktis b ning direktiivi 89/104 ja direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punktis b. Sellega seoses tuleb sedastada, et tähise kirjeldavana või üldnimetusena määratlemine võrdub selle tähise eristusvõime eitamisega.

42 On tõsi, et kui ühenduse kaubamärgi registreerimisele esitatakse vastulause, mis põhineb varasemal siseriiklikul kaubamärgil, peab ühtlustamisamet ja järelikult ka Üldkohus kontrollima seda, kuidas asjaomane avalikkus tajub taotletavas kaubamärgis olevat tähist, mis on identne selle siseriikliku kaubamärgiga, ning hindama vajaduse korral seda, mil määral on see tähis eristusvõimeline, nagu nähtub vaidlustatud kohtuotsuse punktist 48.

43 Nagu apellant põhjendatult märgib, on selline kontroll siiski piiratud.

44 Sellise kontrolli tulemusel ei saa tuvastada registreeritud ja kaitstud siseriikliku kaubamärgiga identse tähise eristusvõime puudumist, kuna selline tuvastus ei oleks kooskõlas ühenduse kaubamärkide ja siseriiklike kaubamärkide kooseksisteerimisega ega määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punktiga b koostoimes selle artikli lõike 2 punkti a alapunktiga ii.

45 Selline tuvastus kahjustaks nimelt eristusvõimetuks loetud tähisega identsed siseriiklike kaubamärke, kuna sellise ühenduse kaubamärgi registreerimine tingiks olukorra, kus on välistatud siseriiklike kaubamärkide kaitse siseriiklikul tasandil. Nõnda ei ole selline tuvastus vastavuses määrusega nr 40/94 kehtestatud süsteemiga, mis põhineb ühenduse kaubamärkide ja siseriiklike kaubamärkide kooseksisteerimisel, nagu on ette nähtud selle määruse põhjenduses 5, sest rahvusvahelise või siseriikliku kaubamärgi kehtivust saab eristusvõime puudumise alusel vaidlustada üksnes kehtetuks tunnistamise menetluses, mis on algatatud asjaomases liikmesriigis direktiivi 89/104 ja direktiivi 2008/95 artikli 3 lõike 1 punkti b alusel.

46 On kohane meenutada, et määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunkt ii näeb sõnaselgelt ette, et vastulausemenetluses võetakse varasemate kaubamärkidena arvesse kaubamärke, mis on registreeritud mõnes liikmesriigis.

47 Sellest järeldub, et tuleb tunnustada ühenduse kaubamärgi registreerimisele esitatud vastulause aluseks oleva siseriikliku kaubamärgi teatavat eristusvõimet; vastasel korral rikutakse määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b..

48 Käesoleva kohtuasja puhul ei ole Üldkohus nii toiminud.

49 Kõigepealt on Üldkohus vaidlusaluse kohtuotsuse punktis 44 tuvastanud, et tähist „F1" saab kasutada kirjeldamise kontekstis ja et lühendina on see tähis, nagu ka väljend „vormel 1", üldnimetus. Üldkohus on selle kohtuotsuse punktides 49 ja 51 asunud seisukohale, et taotletava kaubamärgi osa „f1" ei tajuta kui eristavat osa, vaid kui osa, mida kasutatakse kirjeldamiseks.

50 Seejärel on Üldkohus vaidlustatud kohtuotsuse punktides 57 ja 61 märkinud, et tarbijad peavad tavakirjastiilis esitatud osa „F1" „vormel 1" lühendiks, st kirjeldavaks tähiseks, ning et asjaomane avalikkus mõistab tähist F1 üldnimetuse tähenduses. Lõpuks on Üldkohus selle otsuse punktis 67 lisanud, et taotletavas kaubamärgis ei tulene tähe „f" ja numbri „1" olemasolust mingit eristusvõimet.

51 Kuigi vaidlustatud kohtuotsuse punktides 44, 49, 51, 57, 61 ja 67 esitatud järeldused käivad varasemas kaubamärgis oleva tähise või taotletavas kaubamärgis oleva osa „F1" kohta, siis – arvestades selle kohtuotsuse punktis 54 väljendatud Üldkohtu hinnangut, et mainitud tähis ja osa on neis kaubamärkides samad – on Üldkohus seega nende järelduste kohaselt teinud otsuse, et see tähis on üldnimetus, kirjeldav ja igasuguse eristusvõimeta.

52 Seega on Üldkohus ühenduse kaubamärgi registreerimise menetluse raames vaidlustanud varasemate kaubamärkide kehtivuse ja on seega rikkunud määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b.

53 Neil asjaoludel on põhjendatud Formula One Licensingi väide, et vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud õigusnormi.

54 Järelikult tuleb vaidlustatud kohtuotsus sellel põhjusel tühistada, ilma et oleks vaja käsitleda hageja muid väiteid.

55 Euroopa Liidu Kohtu põhikirja artikli 61 esimese lõigu kohaselt võib Euroopa Kohus Üldkohtu otsuse tühistamise korral ise teha asja suhtes lõpliku kohtuotsuse, kui menetlusstaadium seda lubab, või suunata asja tagasi Üldkohtusse otsustamiseks.

56 Käesolevas kohtuasjas on täitmata tingimused, mis võimaldavad Euroopa Kohtul teha ise asja suhtes lõpliku kohtuotsuse.

57 Sisulise otsuse tegemine eeldab nimelt vastust küsimusele, kas määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b võib kohaldamata jätta, ilma et tuvastataks varasemates kaubamärkides oleva tähise „F1" eristusvõime puudumine. Selle vastuse andmiseks on vaja uurida faktilisi asjaolusid, mida Üldkohtul on lihtsam teha.

58 Seega tuleb asi suunata tagasi Üldkohtusse ning teha otsus kohtukulude kohta hiljem.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

1. **Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 17. veebruari 2011. aasta otsus kohtuasjas T-10/09: Formula One Licensing *vs.* Siseturu Ühtlustamise Amet (F1-LIVE)**.

2. **Suunata kohtuasi tagasi Üldkohtusse.**

3. **Otsus kohtukulude kohta tehakse hiljem.**

Allkirjad