TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2012 m. gegužės 24 d.*

„Apeliacinis skundas — Bendrijos prekių ženklas — Vaizdinis prekių ženklas „F1-LIVE“ — Žodinių tarptautinių ir nacionalinių prekių ženklų „F1“ ir vaizdinio Bendrijos prekių ženklo „F1 Formula 1“ savininko protestas — Skiriamojo požymio nebuvimas — Apibūdinamasis elementas — Apsaugos, skirtos ankstesniam nacionaliniam prekių ženklui, panaikinimas — Galimybė supainioti“

Byloje C-196/11 P

dėl 2011 m. balandžio 27 d. pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Formula One Licensing BV, įsteigta Roterdame (Nyderlandai), atstovaujama *Rechtsanwältinnen* K. Sandberg ir B. Klingberg,

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamai A. Folliard-Monguiral,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

Global Sports Media Ltd, įsteigtai Hamiltone (Bermudai), atstovaujamai advokato T. de Haan,

įstojusiai į bylą šaliai pirmojoje instancijoje,

TEISINGUMO TEISMAS (trečioji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas K. Lenaerts, teisėjai J. Malenovský, E. Juhász (pranešėjas), G. Arestis ir T. von Danwitz,

generalinis advokatas P. Cruz Villalón,

posėdžio sekretorė L. Hewlett, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2011 m. gruodžio 14 d. posėdžiui,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

* Proceso kalba: anglų.

Sprendimą

1 Apeliaciniu skundu *Formula One Licensing BV* prašo panaikinti 2011 m. vasario 17 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą *Formula One Licensing prieš VRDT – Global Sports Media (F1-LIVE)* (T-10/09, Rink. p. II-427, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriuo šis teismas atmetė jos ieškinį dėl 2008 m. spalio 16 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 7/2008-1), susijusio su protesto procedūra tarp *Racing-Live SAS* ir *Formula One Licensing BV* (toliau – ginčijamas sprendimas).

Teisinis pagrindas

2 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146), iš dalies pakeistas 2003 m. spalio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1992/2003 (OL L 296, p. 1, toliau – Reglamentas Nr. 40/94), buvo panaikintas ir pakeistas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), įsigaliojusiu 2009 m. balandžio 13 d. Vis dėlto, atsižvelgiant į faktinių aplinkybių datą, šiam ginčui dar taikomas Reglamentas Nr. 40/94.

3 Reglamento Nr. 40/94 5 konstatuojamojoje dalyje nurodyta:

„kadangi vis dėlto Bendrijos teisės aktai, susiję su prekių ženklais, nepakeičia valstybių narių prekių ženklus reguliuojančių teisės aktų; kadangi iš tiesų reikalavimas, kad įmonės padavinėtų paraiškas registruoti savo prekių ženklus kaip Bendrijos prekių ženklus, neturėtų būti laikomas pagrįstu, nacionaliniai prekių ženklai ir toliau išlieka būtini toms įmonėms, kurios nenori apsaugoti savo prekių ženklų Bendrijos lygiu.“

4 Pagal šio reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktą ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.

5 To paties reglamento 8 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta:

„Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti „ankstesni prekių ženklai“ reiškia:

a) tokius prekių ženklus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą, prireikus atsižvelgiant į šiems prekių ženklams prašomus suteikti prioritetus:

   i) Bendrijos prekių ženklus;

   ii) prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, o Belgijos, Nyderlandų ar Liuksemburgo atvejais – Beniliukso prekių ženklų tarnyboje;

   iii) prekių ženklus, įregistruotus pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus;

   iv) pagal Bendrijoje galiojančius tarptautinius susitarimus įregistruoti prekių ženklai.“

6 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, ir turi būti registruojamas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas

ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą Europos Sąjungoje arba, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui.

7 Pagal 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92) 3 straipsnio 1 dalies b punktą ir 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/95/EB valstybių narių teisės aktams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 299, p. 25), kuria buvo panaikinta ir pakeista Direktyva 89/104, 3 straipsnio 1 dalies b punktą neregistruojami arba, jeigu įregistruoti, jų registracija gali būti pripažinta negaliojančia, prekių ženklai, neturintys jokių skiriamųjų požymių.

Ginčo aplinkybės

8 2004 m. balandžio 13 d. *Racing-Live SAS*, kurią prašomo įregistruoti prekių ženklo, savininkė pakeitė *Global Sports Media Ltd* (toliau – *Global Sports Media*), pateikė VRDT paraišką įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą šį vaizdinį prekių ženklą:



9 Prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma registracijos, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (toliau – Nicos sutartis) 16, 38 ir 41 klasėms ir pagal kiekvieną iš šių klasių atitinka tokį aprašymą:

— 16 klasė: „Žurnalai, brošiūros, knygos; visos šios prekės susijusios su formulė 1 sritimi“,

— 38 klasė: „Pateikimas ir knygų, žurnalų bei laikraščių platinimas kompiuterių terminalais; visos šios paslaugos susijusios su formulė 1 sritimi“, ir

— 41 klasė: „Knygų, straipsnių ir periodinių leidinių paskelbimas elektroniniu būdu; informacija apie pramogas; konkursų internete organizavimas; vietų į renginius rezervavimas; lošimai internetu; visos šios paslaugos susijusios su formulė 1 sritimi“.

10 Registracijos paraiška buvo paskelbta *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 5/2005; 2005 m. gegužės 5 d. *Formula One Licensing BV* (toliau – *Formula One Licensing*) pateikė protestą dėl nagrinėjamo prekių ženklo registracijos, grindžiamą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu ir 5 dalimi.

11 Protestas buvo grindžiamas, be kita ko, šiais ankstesniais, tariamai gerą vardą turinčiais prekių ženklais:

— žodiniu prekių ženklu „F1“, kuriam taikoma 1999 m. gruodžio 20 d. tarptautinės registracijos Nr. 732 134, galiojančios Danijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Vengrijoje ir skirtos Nicos sutarties 16, 38 ir 41 klasių prekėms ir paslaugoms, apsauga, 2000 m. gegužės 10 d. nacionalinės registracijos Nr. 30 007 412, galiojančios Vokietijoje ir apimančios minėtos sutarties

41 klasės paslaugas, apsauga ir 2001 m. rugpjūčio 13 d. nacionalinės registracijos Nr. 2 277 746 D, galiojančios Jungtinėje Karalystėje ir apimančios minėtos sutarties 16 ir 38 klasių prekes ir paslaugas, apsauga, ir

— šiuo vaizdiniu prekių ženklu „F1 Formula 1“, kuriam taikoma 2003 m. gegužės 19 d. Bendrijos registracijos Nr. 631531, skirtos Nicos sutarties 16, 38 ir 41 klasių prekėms ir paslaugoms, apsauga:



12 2007 m. spalio 17 d. sprendimu VRDT protestų skyrius, remdamasis žodinio prekių ženklo „F1“ ankstesne tarptautine registracija Nr. 732 134, patenkino protestą. Jis konstatavo, kad prekės ir paslaugos, žymimos prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, yra panašios arba tapačios, o žymenys, dėl kurių kilo ginčas, yra vidutiniškai panašūs, todėl yra galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

13 2007 m. gruodžio 14 d. *Racing-Live SAS* pateikė apeliaciją dėl šio sprendimo. 2008 m. spalio 16 d. ginčijamu sprendimu VRDT pirmoji apeliacinė taryba patenkino apeliaciją ir panaikino minėtą Protestų skyriaus sprendimą, iš esmės nusprendusi, kad ankstesni prekių ženklai ir prašomas įregistruoti prekių ženklas negali būti supainioti ir kad aplinkybė, jog sutampa jų žodinis elementas „F1“, šiuo atžvilgiu yra nepakankama, nes šis elementas minėtame prekių ženkle suvokiamas kaip apibūdinamasis.

Ieškinys Bendrajame Teisme ir skundžiamas sprendimas

14 2009 m. sausio 14 d. *Formula One Licensing* Bendrojo Teismo kanceliarijoje pateikė ieškinį dėl ginčijamo sprendimo panaikinimo. Šį ieškinį, grindžiamą dviem pagrindais, Bendrasis Teismas atmetė.

15 Pirmasis ieškinio pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu.

16 Skundžiamo sprendimo 28 punkte Bendrasis Teismas dėl nagrinėjamų prekių ir paslaugų panašumo konstatavo, kad „[ginčijamo] sprendimo 25 ir 26 punktuose Apeliacinė taryba nusprendė, jog įstojusios į bylą šalies veikla, kalbant apie prekybą spaudiniais ir pateikimą internetu (t. y. 16 ir 38 klasių prekės ir paslaugos), yra tapati ieškovės veiklai ir kad paskelbimo internete ir pramogų internete paslaugos „Formulė 1“ srityje (t. y. 41 klasės paslaugos) ir ieškovės siūlomos paslaugos yra labai panašios“.

17 Dėl žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo ir to, kaip juos suvokia atitinkama visuomenė, Bendrasis Teismas, pripažinęs, kad žymuo „F1“ tarptautiniame prekių ženkle ir elementas „F1“ prašomame įregistruoti prekių ženkle sutampa, pirmiausia išanalizavo elemento „F1“ vaidmenį pastarajame prekių ženkle ir ypač klausimą, ar šis elementas yra „dominuojantis“.

18 Remdamasis turimais įrodymais skundžiamo sprendimo 43 ir 44 punktuose Bendrasis Teismas nusprendė, kad sąvoka „Formulė 1“ bendrai naudojama lenktyninių automobilių sportui nurodyti, ir kad „santrumpa „F 1“ yra bendrinė kaip ir junginys „Formulė 1“.

19 Dėl ieškovės argumento, susijusio su ankstesniu prekių ženklu, skundžiamo sprendimo 46 punkte Bendrasis Teismas konstatavo, kad vien dėl fakto, kad ankstesnis žodinis prekių ženklas buvo įregistruotas kaip nacionalinis ar tarptautinis prekių ženklas, neatmetama galimybė, kad jis yra aiškiai apibūdinamojo pobūdžio arba, kitaip tariant, kad jam būdingas tik silpnas skiriamasis požymis nurodytų prekių ir paslaugų atžvilgiu. Tačiau skundžiamo sprendimo 47 punkte Bendrasis Teismas

priminė, kad tarptautinio ar nacionalinio prekių ženklo, šiuo atveju ieškovės prekių ženklų, galiojimas gali būti paneigiamas ne per Bendrijos prekių ženklo registracijos procedūrą, o tik per atitinkamoje valstybėje narėje pradėtą registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrą.

20 Skundžiamo sprendimo 49 punkte Bendrasis Teismas priėjo prie išvados, kad, „atsižvelgiant į šiuos paaiškinimus ir pateiktus įrodymus, reikia daryti išvadą, jog atitinkama visuomenė elementą „f 1“ prašomame įregistruoti prekių ženkle suvoktų ne kaip skiriamąjį elementą, bet kaip apibūdinti skirtą elementą“. Atitinkamai minėto sprendimo 57 punkte Bendrasis Teismas nusprendė, kad vartotojai įprastos tipografijos „F 1“ laikytų „Formulė 1“ santrumpa, t. y. apibūdinamąja nuoroda, ir padarė išvadą, kad nėra galimybės supainioti prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas.

21 Toliau Bendrasis Teismas atliko vizualų, fonetinį ir konceptualų prašomo įregistruoti prekių ženklo ir ankstesnio Bendrijos prekių ženklo palyginimą ir skundžiamo sprendimo 61 punkte priėjo prie išvados, kad „šiuo atveju, visapusiškai vertinant galimybę supainioti, kai nėra vizualaus panašumo ir fonetinis bei konceptualus panašumai tik labai nedideli, pakanka konstatuoti, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog nėra galimybės supainioti žymenis, dėl kurių kilo ginčas, nes atitinkama visuomenė nesupainiotų prašomo įregistruoti prekių ženklo su ieškovės prekių ženklu. Šiuo atžvilgiu reikia nurodyti, kad bendrinė reikšmė, kurią visuomenė suteikia žymeniui „F 1“, užtikrina, kad ši visuomenė suvoks, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas yra susijęs su „Formulė 1“, bet dėl visiškai skirtingo išdėstymo jo nesusies su ieškovės veikla“.

22 Antrasis ieškinio, pateikto Bendrajame Teisme, pagrindas susijęs su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu.

23 Prieš atmesdamas šį pagrindą skundžiamo sprendimo 67 punkte Bendrasis Teismas nurodė:

„Taigi, kaip matyti iš [ginčijamo] sprendimo 66 punkto, žymuo, kurio naudojimą ir tariamą gerą vardą ieškovė įrodė, yra tik tas, kuris Bendrijos lygiu buvo įregistruotas Nr. 631531, t. y. logotipas. Todėl pirmiausia kyla klausimas, ar nagrinėjami vaizdiniai prekių ženklai yra tapatūs arba panašūs. Iš tikrųjų žymens skiriamasis požymis ir geras vardas atsiranda virtualiai sujungus labai kontrastingomis spalvomis pavaizduotą raidę „f“ ir skaitmenį „1“. Vien aplinkybės, kad prašomame įregistruoti prekių ženkle yra raidė „f“ ir skaitmuo „1“, kai šis buvimas nėra išskirtinis, nepakanka padaryti išvadą, kad nagrinėjami prekių ženklai yra susiję. Todėl, nepaisant fonetinio ir konceptualus panašumo, reikia patvirtinti Apeliacinės tarybos išvadą, kad nė vienas prašomo įregistruoti prekių ženklo elementas neprimena visuomenei logotipo „F 1“, tad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, negali būti laikomi panašiais“.

Šalių reikalavimai

24 Apeliaciniu skundu *Formula One Licensing* Teisingumo Teismo prašo panaikinti skundžiamą sprendimą, patenkinti jos prašymą panaikinti ginčijamą sprendimą arba, nepatenkinus šių reikalavimų, grąžinti bylą Bendrajam Teismui nagrinėti iš naujo ir priteisti iš VRDT ir *Global Sports Media* bylinėjimosi išlaidas, įskaitant patirtas pirmojoje instancijoje.

25 VRDT prašo Teisingumo Teismo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

26 *Global Sports Media* prašo Teisingumo Teismo atmesti apeliacinį skundą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

27 Apeliacinį skundą *Formula One Licensing* grindžia trimis pagrindais.

28 Pirmąjį pagrindą dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimo, kiek tai susiję su elemento „F1“ skiriamuoju požymiu, sudaro keturios dalys. Šios dalys atitinkamai susijusios su nuorodos į konkrečias prekes ir paslaugas nebuvimu, faktinių aplinkybių, susijusių su elementu „F1“ ir sąvoka „Formulė 1“, iškraipymu, nepripažinimu, kad dėl to, jog [elementas „F1“] buvo naudotas kaip registruoto Bendrijos prekių ženklo dalis, buvo įgytas skiriamasis požymis, ir galiausiai neteisėtu apsaugos, skirtos ankstesniam prekių ženklui, panaikinimu.

29 Antrasis ir trečiasis pagrindai susiję su, pirma, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, padarytu dėl klaidingai atlikto galimybės supainioti vertinimo, ir, antra, to paties reglamento 8 straipsnio 5 dalies pažeidimu.

30 Pirmiausia reikia išnagrinėti ketvirtą pirmojo pagrindo dalį.

Šalių argumentai

31 Ketvirta pirmojo pagrindo dalimi *Formula One Licensing* nurodo, kad skundžiamo sprendimo 44, 49, 51, 57, 61 ir 67 punktuose Bendrasis Teismas paneigė ankstesnio žodinio prekių ženklo „F1“ skiriamąjį požymį ir apsaugą ir taip pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

32 *Formula One Licensing* nuomone, Bendrojo Teismo išvada, kad apibūdinimas „F1“ suvokiamas kaip bendrinis, teisiniu požiūriu yra klaidinga, nes lemia jos įregistruotų prekių ženklų „F1“, parašytų standartine tipografija, registracijos panaikinimą *de facto*, o toks panaikinimas yra neleistinas. Apeliantė primena, kad šiuo klausimu skundžiamo sprendimo 48 punkte Bendrasis Teismas nurodė, kad VRDT turėjo patikrinti, kaip atitinkama visuomenė suvokia elementą „F1“ prašomame įregistruoti prekių ženkle. Tačiau ji mano, kad nustatyti šio patikrinimo apribojimai, dėl kurių jis negali lemti to, kad būtų paneigiamas ankstesnių prekių ženklų skiriamasis požymis ir pernelyg sumažinama jiems taikomos apsaugos apimtis.

33 Apeliantė nurodo, kad tikrindamas Bendrijos prekių ženklo registracijos procedūrą Bendrasis Teismas neturi paneigti prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, skiriamojo požymio buvimo ir jo registracijos galiojimo. Šiuo atžvilgiu ji nurodo 2007 m. gruodžio 13 d. Bendrojo Teismo sprendimą *Xentral prieš VRDT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM)* (T-134/06, Rink. p. II-5213, 36 punktas), pagal kurį nacionalinio prekių ženklo registracijos galiojimas gali būti paneigiamas ne per Bendrijos prekių ženklo registracijos procedūrą, o tik per atitinkamoje valstybėje narėje pradėtą registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrą.

34 Todėl, *Formula One Licensing* nuomone, Bendrasis Teismas padarė teisės klaidą, kai paneigė ankstesnių prekių ženklų, parašytų standartine tipografija, skiriamąjį požymį.

35 VRDT nurodo, kad tvirtindama, jog buvo visiškai panaikinta ankstesnio žodinio prekių ženklo „F1“ apsauga, apeliantė nurodo skundžiamo sprendimo 44, 49, 51, 57, 61 ir 67 punktus, tačiau šiuose punktuose pateikti tik tvirtinimai, susiję su žodinio elemento „F1“ prašomame įregistruoti prekių ženkle suvokimu. VRDT primena, kad dėl ankstesnio žymens pakartojimo ginčijamame Bendrijos prekių ženkle negali būti konstatuojama galimybė supainioti, jeigu šis žymuo ginčijamame prekių ženkle naudojamas tik apibūdinti, ir kad šiuo atveju skundžiamo sprendimo 51 punkte Bendrasis Teismas teisingai nusprendė, jog žymuo „F 1“ neužima autonomiškos skiriamosios pozicijos prašomame įregistruoti prekių ženkle, nes ginčijamame žymenyje jis paprasčiausia neatlieka skiriamojo elemento vaidmens.

36 *Global Sports Media* mano, kad ketvirta pirmojo pagrindo dalis yra grindžiama klaidingu skundžiamo sprendimo aiškinimu, nes Bendrasis Teismas nepanaikino žodinio prekių ženklo „F1“ registracijos, o tik konstatavo, kad atitinkama visuomenė elementą „F1“ prekių ženkle „F1-LIVE“ suvoktų kaip bendrinę sąvoką. Ji priduria, kad sąvokos „F1“ vartojimas siekiant apibūdinti yra leistinas, nes toks elemento

vartojimas neturėtų būti ginčijamas prekių ženklų teisės požiūriu (2004 m. sausio 7 d. Sprendimo *Gerolsteiner Brunnen*, C-100/02, Rink. p. I-691, 19 punktas ir 2007 m. sausio 25 d. Sprendimo *Adam Opel*, C-48/05, Rink. p. I-1017, 42 ir 43 punktai).

Teisingumo Teismo vertinimas

37 Pagal Reglamento Nr. 40/94 5 konstatuojamąją dalį ir pagal Reglamento Nr. 207/2009 6 konstatuojamąją dalį „Bendrijos teisės aktai, susiję su prekių ženklais, nepakeičia valstybių narių prekių ženklus reguliuojančių teisės aktų“.

38 Skundžiamo sprendimo 47 punkte Bendrasis Teismas priminė, kad pagal jo paties praktiką tarptautinio ar nacionalinio prekių ženklo, šiuo atveju ieškovės prekių ženklų, galiojimas gali būti paneigiamas ne per Bendrijos prekių ženklo registracijos procedūrą, o tik per atitinkamoje valstybėje narėje pradėtą registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrą (2008 m. lapkričio 12 d. Sprendimo *Shaker prieš VRDT – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker)* (T-7/04, Rink. p. II-3085, 26 punktas). Reikia pastebėti, kad ši praktika grindžiama idėja, jog Sąjungos teisės aktų leidėjas įtvirtino sistemą, pagrįstą Bendrijos prekių ženklo ir nacionalinių prekių ženklų koegzistavimu, nes minėto sprendimo 26 punkte Bendrasis Teismas nurodė savo 2002 m. spalio 23 d. Sprendimą *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Rink. p. II-4335, 55 punktas).

39 Šiems Bendrojo Teismo argumentams reikia pritarti.

40 Iš Bendrijos prekių ženklų ir nacionalinių prekių ženklų koegzistavimo ir iš aplinkybės, kad pastarųjų registracija nepriskirtina VRDT kompetencijai ir jų atžvilgiu Bendrasis Teismas neturi įgaliojimų vykdyti teisminės priežiūros, išplaukia, kad per protesto dėl paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą procedūrą negali būti ginčijamas nacionalinių prekių ženklų registracijos galiojimas.

41 Todėl per tokią protesto procedūrą negalima konstatuoti, atsižvelgiant į žymenį, tapatų valstybėje narėje saugomam prekių ženklui, tokio absoliutaus atmetimo pagrindo, kaip antai skiriamojo požymio nebuvimo, numatyto Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte ir direktyvų 89/104 ir 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b punkte. Šiuo atžvilgiu reikia konstatuoti, kad nurodymas, jog žymuo yra apibūdinamasis arba bendrinis, prilygsta jo skiriamojo požymio paneigimui.

42 Kaip matyti iš skundžiamo sprendimo 48 punkto, jeigu protestas, grindžiamas ankstesnio nacionalinio prekių ženklo egzistavimu, pateiktas dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos, VRDT ir vėliau Bendrasis Teismas turi patikrinti, kaip atitinkama visuomenė suvokia žymenį, tapatų šiam nacionaliniam prekių ženklui, esantį prašomame įregistruoti prekių ženkle, ir prireikus įvertinti šio žymens skiriamojo požymio laipsnį.

43 Tačiau, kaip teisingai nurodo apeliantė, nustatyti tam tikri šių patikrinimų apribojimai.

44 Minėti patikrinimai negali baigtis konstatavimu, kad žymuo, tapatus įregistruotam ir saugomam nacionaliniam prekių ženklui, neturi skiriamojo požymio, nes toks konstatavimas būtų nesuderinamas nei su Bendrijos prekių ženklų ir nacionalinių prekių ženklų koegzistavimu, nei su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, aiškinamu atsižvelgiant į to paties straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį.

45 Iš tikrųjų taip konstatavus būtų pakenkta nacionaliniams prekių ženklams, tapatiems žymeniui, kuris laikomas neturinčiu skiriamojo požymio, nes įregistravus tokį Bendrijos prekių ženklą susidarytų situacija, dėl kurios galėtų būti panaikinta nacionalinė šių prekių ženklų apsauga. Taigi taip konstatavus būtų neatsižvelgiama į Reglamentu Nr. 40/94 įtvirtintą sistemą, grindžiamą Bendrijos prekių ženklų ir nacionalinių prekių ženklų koegzistavimu, kaip tai išplaukia iš šio reglamento 5 konstatuojamosios

dalies, nes tarptautinio ar nacionalinio prekių ženklo registracijos galiojimas gali būti ginčijamas nesant skiriamojo požymio tik per atitinkamoje valstybėje narėje pradėtą registracijos pripažinimo negaliojančia procedūrą pagal direktyvų 89/104 ir 2008/95 3 straipsnio 1 dalies b punktus.

46 Reikia priminti, jog Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktyje aiškiai numatyta, kad per protesto procedūrą kaip į ankstesnius prekių ženklus reikia atsižvelgti į valstybėje narėje įregistruotus prekių ženklus.

47 Iš to išplaukia, kad, siekiant nepažeisti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto, turi būti pripažinta, kad nacionalinis prekių ženklas, kuriuo grindžiamas protestas dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos, turi tam tikrą skiriamąjį požymį.

48 Tačiau šiuo atveju Bendrasis Teismas to nepadarė.

49 Pirmiausia skundžiamo sprendimo 44 punkte Bendrasis Teismas konstatavo, kad žymuo „F 1“ gali būti naudojamas apibūdinti, ir kad jis, kaip santrumpa, yra bendrinis kaip ir junginys „formulė 1“. Šio sprendimo 49 ir 51 punktuose jis nusprendė, kad elementas „f 1“ prašomame įregistruoti prekių ženkle suvokiamas ne kaip skiriamasis elementas, bet kaip apibūdinti skirtas elementas.

50 Toliau skundžiamo sprendimo 57 ir 61 punktuose Bendrasis Teismas nurodė, kad vartotojai įprastos tipografijos „F 1“ laikytų „Formulė 1“ santrumpa, t. y. apibūdinamąja nuoroda, ir kad visuomenė priskirtų žymeniui „F1“ bendrinę reikšmę. Galiausiai minėto sprendimo 67 punkte jis pridūrė, kad tai, jog prašomame įregistruoti prekių ženkle yra raidė „f“ ir skaitmuo „1“, nesuteikia jokio išskirtinumo.

51 Nors skundžiamo sprendimo 44, 49, 51, 57, 61 ir 67 punktuose pateikti tvirtinimai yra susiję su žymeniu ankstesniame prekių ženkle arba elementu „F1“ prašomame įregistruoti prekių ženkle, nes šio sprendimo 54 punkte Bendrasis Teismas nurodė, jog šis žymuo ir šis elementas yra bendri, šiais konstatavimais Bendrasis Teismas patvirtino, kad minėtas žymuo yra bendrinis, apibūdinamasis ir neturintis skiriamojo požymio.

52 Todėl Bendrasis Teismas paneigė šių ankstesnių prekių ženklų registracijos galiojimą per Bendrijos prekių ženklo registracijos procedūrą ir taip pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

53 Šiomis aplinkybėmis *Formula One Licensing* pagrįstai teigė, kad skundžiamame sprendime padaryta teisės klaida.

54 Taigi, dėl šio pagrindo reikia panaikinti skundžiamą sprendimą, nesant būtinybės nagrinėti kitų apeliantės nurodytų pagrindų.

55 Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 61 straipsnio pirmą pastraipą, jei Teisingumo Teismas panaikina Bendrojo Teismo sprendimą, jis gali pats paskelbti galutinį sprendimą, jei toje bylos stadijoje tai galima daryti, arba grąžinti bylą Bendrajam Teismui, kad jis priimtų sprendimą.

56 Šioje byloje neįvykdytos sąlygos tam, kad Teisingumo Teismas pats galėtų priimti galutinį sprendimą.

57 Iš tikrųjų priimant galutinį sprendimą reikia išsiaiškinti, ar Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas gali būti netaikomas, jeigu nekonstatuojama, kad ankstesniuose prekių ženkluose esantis žymuo „F1“ neturi skiriamojo požymio. Tam reikia išnagrinėti faktus, o tai geriau atliktų Bendrasis Teismas.

58 Todėl reikia grąžinti bylą Bendrajam Teismui ir atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendžia:

1. **Panaikinti 2011 m. vasario 17 d. Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimą *Formula One Licensing prieš VRDT – Global Sports Media (F1-LIVE)*, (T-10/09).**

2. **Grąžinti bylą Europos Sąjungos Bendrajam Teismui.**

3. **Atidėti klausimo dėl bylinėjimosi išlaidų nagrinėjimą.**

Parašai.