A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács)

2012. május 24.*

„Fellebbezés — Közösségi védjegy — Az F1-LIVE ábrás védjegy — Az F1 nemzetközi és nemzeti szóvédjegyek, valamint az F1 Formula 1 közösségi ábrás védjegy jogosultjának felszólalása — A megkülönböztető képesség hiánya — Leíró elem — A korábbi nemzeti védjegy oltalmának megszüntetése — Összetéveszthetőség”

A C-196/11. P. sz. ügyben,

a **Formula One Licensing BV** (székhelye: Rotterdam [Hollandia], képviselik: K. Sandberg és B. Klingberg Rechtsanwältinnen)

fellebbezőnek

az Európai Unió Bírósága alapokmányának 56. cikke alapján 2011. április 27-én benyújtott fellebbezése tárgyában,

a többi fél az eljárásban:

a **Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)** (képviseli: A. Folliard-Monguiral, meghatalmazotti minőségben)

alperes az elsőfokú eljárásban,

a **Global Sports Media Ltd** (székhelye: Hamilton [Bermuda], képviseli: T. de Haan ügyvéd)

beavatkozó az elsőfokú eljárásban,

A BÍRÓSÁG (harmadik tanács),

tagjai: K. Lenaerts tanácselnök, J. Malenovský, Juhász E. (előadó), G. Arestis és T. von Danwitz bírák,

főtanácsnok: P. Cruz Villalón,

hivatalvezető: L. Hewlett főtanácsos,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2011. december 14-i tárgyalásra,

tekintettel a főtanácsnok meghallgatását követően hozott határozatra, miszerint az ügy elbírálására a főtanácsnok indítványa nélkül kerül sor,

meghozta a következő

* Az eljárás nyelve: angol.

Ítéletet

1 Fellebbezésével a Formula One Licensing BV a Törvényszék T-10/09. sz., Formula One Licensing kontra OHIM - Global Sports Media (F1-LIVE) ügyben 2011. február 17-én hozott azon ítéletének (EBHT 2011., II-427. o.; a továbbiakban: megtámadott ítélet) hatályon kívül helyezését kéri, amellyel a Törvényszék elutasította a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) első fellebbezési tanácsa által a Racing-Live SAS és a Formula One Licensing BV közötti felszólalási eljárással kapcsolatban 2008. október 16-án hozott határozat (R 7/2008-1. sz. ügy) (a továbbiakban: a jogvita tárgyát képező határozat) hatályon kívül helyezése iránt indított keresetét.

Jogi háttér

2 A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i – és a 2003. október 27-i 1992/2003/EK tanácsi rendelettel (HL L 296., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 310. o.) módosított – 40/94/EK tanácsi rendeletet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.; a továbbiakban: a 40/94 rendelet) hatályon kívül helyezte és felváltotta a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78., 1. o.), amely 2009. április 13-án lépett hatályba. Mindazonáltal, figyelemmel a tényállás idejére, a jogvitára a 40/94 rendeletet kell alkalmazni.

3 A 40/94 rendelet ötödik preambulumbekezdése kimondja, hogy:

„mivel a védjegyekre vonatkozó közösségi szabályozás mindazonáltal nem lép a tagállamok védjegyekre irányadó jogszabályainak helyébe; mivel annak előírása, hogy a vállalkozások védjegyeiket közösségi védjegyként lajstromoztassák, nem tűnik indokoltnak; mivel a nemzeti védjegyoltalom fennmaradása továbbra is szükséges az olyan vállalkozások számára, amelyek védjegyeikre nem igénylik a közösségi szintű oltalmat”.

4 E rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha azt azon a területen, ahol a korábbi védjegy oltalom alatt áll, a fogyasztók összetéveszthetik a korábbi védjeggyel való azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

5 Az említett rendelet 8. cikke (2) bekezdésének a) pontja úgy rendelkezik, hogy:

„Az (1) bekezdés alkalmazásában »korábbi védjegy«:

a) a következőkben felsorolt minden olyan védjegy, amelynek bejelentési napja korábbi, mint a közösségi védjegybejelentés bejelentési napja – ha ennek helye van –, figyelembe véve az igényelt elsőbbségek napját:

   i. közösségi védjegy;

   ii. valamely tagállamban, illetve – Belgium, Hollandia és Luxemburg esetében – a Benelux Védjegyhivatalnál lajstromozott védjegy;

   iii. nemzetközi megállapodás alapján a tagállamra kiterjedő hatállyal lajstromozott védjegy;

   iv. nemzetközi megállapodás alapján a Közösségre kiterjedő hatállyal lajstromozott védjegy”.

6 A 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése szerint a korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján nem részesülhet továbbá oltalomban a korábbi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés, ha az érintett áruk, illetve szolgáltatások nem hasonlóak, feltéve, hogy közösségi védjegy esetén a korábbi közösségi védjegy az Európai Unión belül, korábbi nemzeti védjegy esetén a korábbi nemzeti védjegy pedig az érintett tagállamban jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a korábbi védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

7 A védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első tanácsi irányelv (HL 1989 L 40., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja, valamint az ezen irányelvet hatályon kívül helyező és annak helyébe lépő, a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2008. október 22-i 2008/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 299., 25. o.) 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében a megkülönböztetésre nem alkalmas megjelölések nem részesülhetnek védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének van helye, ha a megjelölést lajstromozták.

A jogvita előzményei

8 2004. április 13-án a Racing-Live SAS, amelynek később a bejelentett védjegy tekintetében a Global Sports Media Ltd (a továbbiakban: a Global Sports Media) lett a jogutódja, közösségi védjegybejelentési kérelmet terjesztett elő az OHIM-nál a következő ábrás védjegy tekintetében:



9 A bejelentést a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás (a továbbiakban: Nizzai Megállapodás) szerinti 16., 38. és a 41. osztályba tartozó árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban tették, az egyes osztályoknak megfelelő alábbi leírással:

– 16. osztály: „Folyóiratok, brosúrák, könyvek; valamennyi ilyen áru a forma-1 területén”;

– 38. osztály: „Könyvek, folyóiratok és újságok számítógépes terminálok útján történő közlése és terjesztése; valamennyi ilyen szolgáltatás a forma-1 területén”; és

– 41. osztály: „Elektronikus könyv-, magazin- és időszaki lapkiadás; szórakoztatási tárgyú információk; versenyek szervezése az interneten; helyfoglalás showműsorokra; online játékok; valamennyi ilyen szolgáltatás a forma-1 területén”.

10 A védjegybejelentésnek a *Közösségi Védjegyértesítő* 5/2005. számában történt közzétételét követően a Formula One Licensing BV (a továbbiakban: Formula One Licensing) 2005. május 2-án felszólalást terjesztett elő a szóban forgó védjegy lajstromozásával szemben, a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése alapján.

11 A felszólalás többek között a következő korábbi védjegyeken alapult, amelyek tekintetében jóhírnévre is hivatkoztak:

– az 1999. december 20-án lajstromozott 732134. sz. F1 nemzetközi szóvédjegy, Dániára, Németországra, Spanyolországra, Franciaországra, Olaszországra és Magyarországra kiterjesztett oltalommal, a Nizzai Megállapodás szerinti 16., 38. és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében; a 2000. május 10-én lajstromozott 30007412. sz. német F1 szóvédjegy az említett megállapodás szerinti 41. osztályba tartozó szolgáltatások tekintetében; és a 2001. augusztus 13-a óta oltalmat élvező 2277746 D. sz. brit F1 szóvédjegy, az említett megállapodás szerinti 16. és 38. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében, továbbá

– az alább ábrázolt, 2003. május 19-én lajstromozott 631531. sz. F1 Formula 1 közösségi ábrás védjegy, a Nizzai Megállapodás szerinti 16., 38. és 41. osztályba tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében:



12 2007. október 17-én az OHIM felszólalási osztálya – a 732134. sz., korábbi F1 nemzetközi szóvédjegy alapján – helyt adott a felszólalásnak. A felszólalási osztály megállapította, hogy az ütköző védjegyek által jelölt áruk és szolgáltatások között hasonlóság, illetve azonosság, az ütköző megjelölések között pedig közepes fokú hasonlóság áll fenn, és így az ütköző védjegyek között fennáll a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett összetévesztés veszélye.

13 2007. december 14-én a Racing-Live SAS fellebbezést nyújtott be e határozat ellen. 2008. október 16-án az OHIM első fellebbezési tanácsa helyt adott a fellebbezésnek, és a jogvita tárgyát képező határozattal hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály említett határozatát, összességében úgy ítélve meg, hogy nem áll fenn az összetévesztés veszélye a korábbi védjegyek és a bejelentett védjegy között, továbbá, hogy az a tény, hogy az F1 szóelemükben megegyeznek, e szempontból nem elegendő, mivel ezen elem az említett védjegyben leíró jellegűnek tekinthető.

A Törvényszékhez benyújtott kereset és a megtámadott ítélet

14 A Törvényszék Hivatalához 2009. január 14-én benyújtott keresetlevelével a Formula One Licensing keresetet indított a jogvita tárgyát képező határozat hatályon kívül helyezése iránt. E keresetet, amely két jogalapból állt, a Törvényszék elutasította.

15 Első jogalapjával a fellebbező a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére hivatkozott.

16 A megtámadott ítélet 28. pontjában a Törvényszék a szóban forgó áruk és szolgáltatások hasonlóságát illetően megállapította, hogy „a fellebbezési tanács a [jogvita tárgyát képező] határozat 25. és 26. pontjában úgy ítélte meg, hogy a beavatkozó tevékenységei a nyomdászati termékek értékesítését és az interneten történő kommunikációt (azaz a 16. osztályba tartozó árukat és a 38. osztályba tartozó szolgáltatásokat) illetően a felperesével azonosak, valamint a forma-1 területén az online kiadással és online szórakoztatással kapcsolatos szolgáltatások (azaz a 41. osztályba tartozó szolgáltatások) és a felperes által kínált szolgáltatások nagyon hasonlóak”.

17 Az ütköző megjelölések összehasonlítását és azoknak az érintett vásárlóközönség által történő felfogását illetően a Törvényszék, miután elismerte, hogy a nemzetközi védjegyben szereplő „F1” megjelölés és a bejelentett védjegyben szereplő „F1” elem mindkettőben közös, először is megvizsgálta az „F1” elemnek ez utóbbiban betöltött szerepét, különösen azt, hogy ez az elem „domináns”-e.

18 A Törvényszék, a megtámadott ítélet 43. és 44. pontjában, a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján úgy ítélte meg, hogy a „forma-1” kifejezést általános jelleggel használják az autóverseny-sport egyik ágának megjelölésére, továbbá, hogy „az F1 rövidítés ugyanolyan általános, mint a forma-1 kifejezés”.

19 Ami a fellebbezőnek a korábbi védjegyre vonatkozó érvét illeti, a Törvényszék a megtámadott ítélet 46. pontjában megállapította, hogy önmagában az a tény, hogy a korábbi szóvédjegyet nemzeti vagy nemzetközi védjegyként lajstromozták, nem zárja ki, hogy széles körben leíró jellegű legyen, vagy másképpen szólva, önmagában csak gyenge megkülönböztető képességgel rendelkezzen a védjegybejelentésben megjelölt árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ugyanakkor a Törvényszék a megtámadott ítélet 47. pontjában emlékeztetett arra, hogy a nemzetközi vagy nemzeti védjegynek – a jelen esetben a fellebbező védjegyeinek – az érvényességét nem lehet közösségi védjegybejelentési eljárás keretében vitatni, hanem kizárólag az érintett tagállamban lefolytatott törlési eljárás keretében.

20 A Törvényszék, a megtámadott ítélet 49. pontjában, arra a következtetésre jutott, hogy „e megfontolásokra tekintettel és a benyújtott bizonyítékokat figyelembe véve arra kell következtetni, hogy az érintett vásárlóközönség az »f1« elemet a bejelentett védjegyben nem megkülönböztető elemként, hanem leírásra használt elemként észleli”. Ehhez hasonlóan, az említett ítélet 57. pontjában, a Törvényszék úgy ítélte meg, hogy a fogyasztók az „F1”-et szokásos tipográfiában a „forma-1” rövidítésének, azaz leíró megjelölésnek fogják tekinteni, és ebből azt a következtetést vonta le, hogy az ütköző védjegyek között nem áll fenn az összetévesztés veszélye.

21 Ezt követően, a Törvényszék vizuális, hangzásbeli és fogalmi szempontból összehasonlította a bejelentett védjegyet és a korábbi közösségi védjegyet, és a megtámadott ítélet 61. pontjában arra a következtetésre jutott, hogy „[a] jelen esetben az összetéveszthetőség átfogó értékelésének keretében, amelyet a vizuális hasonlóság hiánya és az a tény jellemez, hogy a hangzásbeli és a fogalmi hasonlóság csak korlátozott mértékű, elegendő azt megállapítani, hogy a fellebbezési tanács helyesen vélte úgy, hogy a vitatott megjelölések között nem áll fenn az összetévesztés veszélye, mivel az érintett vásárlóközönség a bejelentett védjegyet nem tévesztené össze a felperes védjegyével. E tekintetben meg kell jegyezni, hogy a vásárlóközönség által az F1 megjelölésnek tulajdonított általános jelentés biztosítja azt, hogy e vásárlóközönség úgy fogja érteni a bejelentett védjegyet, mint amely a forma-1-re vonatkozik, de a teljesen eltérő megjelenítésből adódóan nem kapcsolja össze azt a felperes tevékenységeivel.”

22 Második jogalapjában a fellebbező a Törvényszék előtt a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértésére hivatkozott.

23 A Törvényszék, mielőtt e jogalapot elutasította, a megtámadott ítélet 67. pontjában a következőket állapította meg:

„Amint a [jogvita tárgyát képező] határozat 66. pontjából kitűnik, az a megjelölés, amelynek használatát és – esetleg – jóhírnevét a felperes igazolta, kizárólag a 631531. lajstromszámú védjegy tárgyát képező megjelölés, vagyis a logó. Ennélfogva az első kérdés akként merül fel, hogy a szóban forgó ábrás védjegyek azonosak vagy hasonlóak-e. A megjelölés megkülönböztető képessége és jóhírneve ugyanis a nagymértékben elütő színekkel megjelenített „f” betű és „1” számjegy virtuális egyesülésében rejlik. A bejelentett védjegyben az „f” betű és az „1” számjegy jelenléte önmagában – amelynek nincs semmilyen megkülönböztető képessége – nem elegendő ahhoz, hogy az érintett védjegyek közötti kapcsolatra lehessen következtetni. Következésképpen bizonyos hangzásbeli és fogalmi hasonlóság ellenére a fellebbezési tanács megállapítását, amely szerint a bejelentett védjegy egyetlen eleme sem emlékezteti a vásárlóközönséget az F1 logóra, helyben kell hagyni, mivel az ütköző megjelölések nem tekinthetők hasonlóaknak”.

A felek kérelmei

24 Fellebbezésével a Formula One Licensing azt kéri, hogy a Bíróság helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet, adjon helyt a jogvita tárgyát képező határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelmének, illetve másodlagosan azt kéri, hogy a Bíróság utalja vissza az ügyet a Törvényszék elé,

valamint az OHIM-ot és a Global Sports Mediát kötelezze a költségek viselésére – beleértve az első fokon felmerült költségeket is.

25 Az OHIM azt kéri, hogy a Bíróság utasítsa el a fellebbezést, és a fellebbezőt kötelezze a költségek viselésére.

26 A Global Sports Media azt kéri, hogy a Bíróság utasítsa el a fellebbezést, és a fellebbezőt kötelezze a költségek viselésére.

A fellebbezésről

27 Fellebbezésének alátámasztásaként a Formula One Licensing három jogalapra hivatkozik.

28 Az „F1” elem megkülönböztető képességét illetően a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértésére alapított, első jogalap négy részből áll. E részeket a fellebbező a konkrét árukra és szolgáltatásokra való hivatkozás hiányára, az „F1” elemet és a „forma-1” kifejezést illetően a tények elferdítésére, a lajstromozott közösségi védjegy részeként történő használat révén megszerzett megkülönböztető képesség el nem ismerésére, és végül a korábbi védjegy részére biztosított oltalom jogellenes megszüntetésére alapítja.

29 A második és a harmadik jogalap egyrészt a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjának az összetéveszthetőség értékelésénél vétett hibából eredő megsértésén, másrészt az ugyanezen rendelet 8. cikke (5) bekezdésének megsértésén alapul.

30 Elsőként az első jogalap negyedik részét kell megvizsgálni.

A felek érvei

31 Első jogalapjának negyedik részében a Formula One Licensing arra hivatkozik, hogy a Törvényszék, a megtámadott ítélet 44., 49., 51., 57., 61. és 67. pontjában, nullára redukálta a korábbi F1 szóvédjegy megkülönböztető képességét és oltalmát, megsértve ezzel a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontját.

32 A Formula One Licensing úgy véli, hogy a Törvényszék azon következtetése, miszerint az „F1” megjelölés általános jellegűként észlelhető, jogi tévedést tartalmaz, hiszen ez a standard betűtípussal szedett, lajstromozott F1 védjegyeinek *de facto* törlését vonja maga után, ami elfogadhatatlan. A fellebbező emlékeztet arra, hogy a Törvényszék e tekintetben a megtámadott ítélet 48. pontjában azt állította, hogy az OHIM köteles volt megvizsgálni, hogy az érintett vásárlóközönség miként észleli az „F1” elemet a bejelentett védjegyen belül. Úgy véli ugyanakkor, hogy e vizsgálatnak határai vannak, hiszen nem vezethet arra, hogy gyakorlatilag nullára redukálja a korábbi védjegyek megkülönböztető képességét, és így azok oltalmának hatályát.

33 A fellebbező megjegyzi, hogy a közösségi lajstromozási eljárás vizsgálata során a Törvényszék nem vonhatja kétségbe a felszólalás alátámasztásaként hivatkozott védjegy megkülönböztető képességének meglétét, illetve annak érvényességét. E tekintetben a fellebbező a Törvényszék T-134/06. sz., Xentral kontra OHIM - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) ügyben 2007. december 13-án hozott ítéletének (EBHT 2007., II-5213. o.) 36. pontjára hivatkozik, amely szerint a nemzeti védjegynek az érvényességét nem lehet közösségi védjegylajstromozási eljárás keretében vitatni, hanem kizárólag az érintett tagállamban lefolytatott törlési eljárás keretében.

34 A Formula One Licensing szerint a Törvényszék ebből következően jogi hibát vétett, amikor a standard betűtípussal szedett korábbi védjegyek megkülönböztetésre való alkalmasságát tagadta.

35 Az OHIM megjegyzi, hogy amikor a fellebbező azt állítja, hogy a korábbi F1 szóvédjegyet megfosztották minden oltalmától, a megtámadott ítélet 44., 49., 51., 57., 61. és 67. pontjára hivatkozik, e pontok azonban csupán a bejelentett védjegyben szereplő „F1” szóelem észlelésére vonatkozó megállapításokat tartalmaznak. Az OHIM emlékeztet arra, hogy valamely korábbi megjelölésnek a vitatott közösségi védjegyben való megjelenítése nem eredményezheti az összetéveszthetőség megállapítását, ha e megjelölés használata a bejelentett védjegyben tisztán leíró célokat szolgál, és jelen esetben a Törvényszék helyesen következtetett arra a megtámadott ítélet 51. pontjában, hogy az „F1” megjelölés a bejelentett védjegyben nem foglal el önálló megkülönböztető pozíciót, tekintettel arra, hogy a vitatott megjelölésen belül egyszerűen nem a megkülönböztető elem szerepét tölti be.

36 A Global Sports Media úgy véli, hogy az első jogalap negyedik része a megtámadott ítélet téves olvasatán alapul, hiszen a Törvényszék nem törölte a korábbi F1 védjegyet, mindössze megállapította, hogy az érintett vásárlóközönség az „F1” elemet az F1-LIVE védjegyen belül általános jellegű kifejezésként fogja fel. Hozzáteszi, hogy az „F1” kifejezés leíró célú használata megengedett, hiszen valamely elem ilyen jellegű használata védjegyjogi szempontból nem támadható (a Bíróság C-100/02. sz. Gerolsteiner Brunnen ügyben 2004. január 7-én hozott ítéletének [EBHT 2004., I-691. o.] 19. pontja, valamint C-48/05. sz. Adam Opel ügyben 2007. január 25-én hozott ítéletének [EBHT 2007., I-1017. o.] 42. és 43. pontja).

A Bíróság álláspontja

37 A 40/94 rendelet ötödik preambulumbekezdése, valamint ezenfelül a 207/2009 rendelet (6) preambulumbekezdése értelmében „a védjegyekre vonatkozó közösségi szabályozás [...] nem lép a tagállamok védjegyekre irányadó jogszabályainak helyébe”.

38 A Törvényszék a megtámadott ítélet 47. pontjában emlékeztetett arra, hogy saját ítélkezési gyakorlata szerint a nemzetközi vagy nemzeti védjegynek – a jelen esetben a fellebbező védjegyeinek – az érvényességét nem lehet közösségi védjegylajstromozási eljárás keretében vitatni, hanem kizárólag az érintett tagállamban lefolytatott törlési eljárás keretében (a Törvényszék T-7/04. sz., Shaker kontra OHIM - Limiñana y Botella [Limoncello della Costiera Amalfitana shaker] ügyben 2008. november 12-én hozott ítéletének [EBHT 2008., II-3085. o.] 26. pontja). Megjegyzendő, hogy ezen ítélkezési gyakorlat azon az elgondoláson alapul, miszerint az uniós jogalkotó olyan rendszert hozott létre, amely a közösségi védjegyek nemzeti védjegyekkel párhuzamos oltalmán alapul, hiszen a Törvényszék az említett ítélet 26. pontjában a T-6/01. sz., Matratzen Concord kontra OHIM - Hukla Germany (MATRATZEN) ügyben 2002. október 23-án hozott ítéletét (EBHT 2002., II-4335. o., 55. pont) idézte.

39 A Törvényszék ezen érvelését meg kell erősíteni.

40 A közösségi védjegyek nemzeti védjegyekkel párhuzamos oltalmából, valamint abból eredően, hogy ez utóbbiak lajstromozása nem az OHIM hatáskörébe, bírósági felülvizsgálata pedig nem a Törvényszék hatáskörébe tartozik, a közösségi védjegybejelentéssel szembeni felszólalási eljárás keretében a nemzeti védjegyek érvényessége nem vonható kétségbe.

41 Ennélfogva az ilyen felszólalási eljárások keretében a valamely tagállamban oltalom alatt álló védjeggyel azonos megjelölés tekintetében olyan feltétlen kizáró ok megállapítása sem lehetséges, mint például a 40/94 rendelet 7. cikke (1) bekezdése b) pontjában, valamint a 89/104 irányelv és a 2008/95 irányelv 3. cikke (1) bekezdése b) pontjában írt megkülönböztető képesség hiánya. E tekintetben megjegyzendő, hogy valamely megjelölés leíró vagy általános jellegűként való jellemzése egyenértékű a megkülönböztető képességének tagadásával.

42 Természetesen, miként az a megtámadott ítélet 48. pontjából következik, amikor a valamely korábbi nemzeti védjegyre alapított felszólalást valamely közösségi védjegy lajstromozásával szemben terjesztik elő, az OHIM-nak – és ennek következtében a Törvényszéknek is – vizsgálnia kell, hogy az érintett

vásárlóközönség milyen módon észleli az e nemzeti védjeggyel azonos megjelölést a bejelentett védjegyen belül, és adott esetben értékelnie kell e megjelölés megkülönböztető képességének fokát.

43 E vizsgálatoknak ugyanakkor, amint azt a fellebbező helyesen állítja, megvannak a határai.

44 Az említett vizsgálatok nem eredményezhetik a lajstromozott, oltalom alatt álló nemzeti védjeggyel azonos megjelölés megkülönböztetésre való alkalmatlanságának megállapítását, hiszen az nem lenne összeegyeztethető sem a közösségi és nemzeti védjegyek párhuzamos oltalmával, sem a 40/94 rendelet – 8. cikke (2) bekezdésének a) pontja ii. alpontjával együttesen értelmezett – 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjával.

45 E megállapítás ugyanis veszélyeztetné a megkülönböztetésre alkalmatlannak minősített megjelölésekkel azonos nemzeti védjegyeket, hiszen az ilyen közösségi védjegyek lajstromozása olyan helyzetet teremtene, amely e védjegyek nemzeti oltalmának megszűnéséhez vezethetne. Ily módon az említett megállapítás nem tartaná tiszteletben a 40/94 rendelet által létrehozott rendszert, amely a közösségi és a nemzeti védjegyek párhuzamos oltalmán alapul, miként azt e rendelet ötödik preambulumbekezdése kimondja, tekintettel arra, hogy a nemzetközi vagy nemzeti védjegynek a megkülönböztető képesség hiánya miatti érvényességét a 89/104 irányelv és a 2008/95 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében kizárólag az érintett tagállamban indított törlési eljárás keretében lehet vitatni.

46 Emlékeztetni kell arra, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (2) bekezdésének a) pontja ii. alpontja kifejezetten úgy rendelkezik, hogy a felszólalási eljárásban a valamely tagállamban lajstromozott védjegyeket korábbi védjegyeknek kell tekinteni.

47 Következésképpen ahhoz, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának megsértése elkerülhető legyen, a közösségi védjegybejelentéssel szembeni felszólalás alátámasztásaként hivatkozott nemzeti védjegy bizonyos fokú megkülönböztető képességét el kell ismerni.

48 Márpedig a Törvényszék a jelen ügyben nem így járt el.

49 Először is, a Törvényszék a megtámadott ítélet 44. pontjában megállapította, hogy az „F1” megjelölés leíró összefüggésben is használható, és rövidítésként ugyanolyan általános jellegű, mint a „forma-1” kifejezés. Ugyanezen ítélet 49. és 51. pontjában úgy vélekedett, hogy az „f1” elem a bejelentett védjegyen belül nem úgy fogható fel, mint megkülönböztető elem, hanem mint leíró céllal használt elem.

50 A Törvényszék ezt követően a megtámadott ítélet 57. és 61. pontjában megjegyezte, hogy a fogyasztók az „F1” elemet szokásos tipográfiában a „forma-1” rövidítésének, azaz leíró megjelölésnek fogják tekinteni, és hogy a közönség az „F1” megjelölésnek általános értelmet tulajdonít. Végül az említett ítélet 67. pontjában hozzátette, hogy a bejelentett védjegyben szereplő „f” betűnek és „1”-es számjegynek nincs megkülönböztető képessége.

51 Jóllehet a megtámadott ítélet 44., 49., 51., 57., 61. és 67. pontjában szereplő megállapításokat a korábbi védjegyben szereplő megjelöléssel vagy a bejelentett védjegyben szereplő F1 elemmel kapcsolatban tették, mivel a Törvényszék a jelen ítélet 54. pontjában úgy ítélte meg, hogy e megjelölés és ezen elem közös, e megállapításokkal a Törvényszék tehát úgy ítélte meg, hogy az említett megjelölés általános, leíró jellegű, és egyáltalán nem rendelkezik megkülönböztető képességgel.

52 Ennélfogva a Törvényszék e korábbi védjegyek érvényességét a közösségi védjegylajstromozási eljárás keretében kétségbe vonta, és így megsértette a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontját.

53 E körülményekre tekintettel a Formula One Licensing megalapozottan állítja, hogy a megtámadott ítélet jogi hibában szenved.

54 Következésképpen emiatt – anélkül, hogy a fellebbező által hivatkozott többi jogalap vizsgálata szükséges lenne – a megtámadott ítéletet hatályon kívül kell helyezni.

55 Az Európai Unió Bírósága alapokmánya 61. cikke első bekezdésének megfelelően, ha a Bíróság a Törvényszék ítéletét hatályon kívül helyezi, az ügyet maga is eldöntheti érdemben, amennyiben a per állása megengedi, illetve azt határozathozatalra visszautalhatja a Törvényszékhez.

56 A jelen ügyben nem állnak fenn a feltételei annak, hogy a Bíróság az ügyet érdemben maga döntse el.

57 Ugyanis az érdemi határozat annak a kérdésnek a vizsgálatát igényli, hogy – a korábbi védjegyekben szereplő „F1” megjelölés megkülönböztetésre való alkalmatlanságának megállapítása nélkül – kizárható-e a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának alkalmazása. Ez pedig a tények vizsgálatát is magában foglalja, amelynek elvégzésére inkább a Törvényszék illetékes.

58 Következésképpen az ügyet vissza kell utalni a Törvényszék elé, a költségekről pedig jelenleg nem szükséges határozni.

A fenti indokok alapján a Bíróság (harmadik tanács) a következőképpen határozott:

1) A Bíróság az Európai Unió Törvényszékének a T-10/09. sz., Formula One Licensing kontra OHIM – Global Sports Media (F1-LIVE) ügyben 2011. február 17-én hozott ítéletét hatályon kívül helyezi.

2) A Bíróság az ügyet visszautalja az Európai Unió Törvényszéke elé.

3) A Bírósága költségekről jelenleg nem határoz.

Aláírások