SENTENZA TAL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tielet Awla)

24 ta' Mejju 2012 *

"Appell — Trade mark Komunitarja — Trade mark figurattiva F1-LIVE — Oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade marks verbali internazzjonali u nazzjonali F1 u tat-trade mark figurattiva Komunitarja F1 Formula 1 — Nuqqas ta' karattru distintiv — Element deskrittiv — Kanċellament tal-protezzjoni riżervata għal trade mark preċedenti nazzjonali — Probabbiltà ta' konfużjoni"

Fil-Kawża C-196/11 P,

li għandha bħala suġġett appell skont l-Artikolu 56 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, ippreżentat fis-27 ta' April 2011,

Formula One Licensing BV, stabbilita f'Rotterdam (il-Pajjiżi l-Baxxi), irrappreżentata minn K. Sandberg u B. Klingberg, avukati,

appellanti,

il-partijiet l-oħra fil-kawża li huma:

L-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), irrappreżentat minn A. Folliard-Monguiral, bħala aġent,

konvenut fl-ewwel istanza,

Global Sports Media Ltd, stabbilita f'Hamilton (il-Bermuda), irrappreżentata minn T. de Haan, avukat,

intervenjenti fl-ewwel istanza,

IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA (It-Tielet Awla),

komposta minn K. Lenaerts, President tal-Awla, J. Malenovský, E. Juhász (Relatur), G. Arestis u T. von Danwitz, Imħallfin,

Avukat Ġenerali: P. Cruz Villalón,

Reġistratur: L. Hewlett, Amministratur Prinċipali,

wara li rat il-proċedura bil-miktub u wara s-seduta tal-14 ta' Diċembru 2011,

wara li rat id-deċiżjoni, meħuda wara li nstema' l-Avukat Ġenerali, li l-kawża tinqata' mingħajr konklużjonijiet

* Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

tagħti l-preżenti

Sentenza

1 Permezz tal-appell tagħha, Formula One Licensing BV titlob l-annullament tas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tas-17 ta' Frar 2011, Formula One Licensing vs UASI — Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09, Ġabra p. II-427, iktar 'il quddiem is-"sentenza appellata"), li permezz tagħha din tal-aħħar ċaħdet ir-rikors tagħha għall-annullament tad-deċiżjoni tal-ewwel Bord tal-Appell tal-Uffiċċju għall-Armonizzazzjoni fis-Suq Intern (Trade marks u Disinni) (UASI), tas-16 ta' Ottubru 2008 (Każ R 7/2008-1), rigward proċedimenti ta' oppożizzjoni bejn Racing-Live SAS u Formula One Licensing BV (iktar 'il quddiem id-"deċiżjoni kkontestata").

Il-kuntest ġuridiku

2 Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 40/94, tal-20 ta' Diċembru 1993, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 146), hekk kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1992/2003, tas-27 ta' Ottubru 2003, (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 310, iktar 'il quddiem ir-"Regolament Nru 40/94"), kien ġie mħassar u mibdul bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 207/2009, tas-26 ta' Frar 2009, dwar it-trade mark Komunitarja (ĠU L 78, p. 1), li daħal fis-seħħ fit-13 ta' April 2009. Madakollu, meta titqies id-data ta' meta seħħew il-fatti, għal din il-kawża japplika r-Regolament Nru 40/94.

3 Il-ħames premessa tar-Regolament Nru 40/94 tistabbilixxi:

"billi madanakollu l-liġi Komunitarja dwar trade marks ma tissostitwix l-liġi ta' l-Istati Membri dwar trade marks; billi ma jidhirx li huwa ġustifikat li l-impriżi jkunu meħtieġa li japplikaw għar-registrazzjoni tat-trade marks tagħhom bħala trade marks Komunitarji; billi t-trade marks nazzjonali jibqgħu meħtieġa għal dawk l-impriżi li m'għandhomx l-protezzjoni tat-trade marks tagħhom fuq livell Komunitarju".

4 Skont l-Artikolu 8(1)(b) ta' dan ir-regolament, permezz tal-oppożizzjoni tal-proprjetarju tat-trade mark preċedenti, it-trade mark mitluba ma għandhiex tiġi rreġistrata meta, minħabba l-identiċità jew xebh tagħha mat-trade mark preċedenti u minħabba l-identiċità jew xebh tal-prodotti jew servizzi koperti miż-żewġ trade marks teżisti probabbiltà ta' konfużjoni minn naħa tal-pubbliku fit-territorju fejn it-trade mark preċedenti hija protetta; il-probabbiltà ta' konfużjoni tinkludi wkoll il-probabbiltà li ssir assoċjazzjoni mat-trade mark preċedenti.

5 L-Artikolu 8(2)(a) tal-imsemmi regolament jipprovdi:

"Għall-iskopijiet tal-Paragrafu 1, 'Trade marks preċedenti' tfisser:

(a) trade marks tat-tip imsemmija hawn taħt b'data ta' applikazzjoni għar-reġistrazzjoni li tiġi qabel dik tal-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja, wara li wieħed iqis, fejn dan ikun xieraq, il-prijoritajiet mitluba fir-rigward ta' dawk it-trade marks:

(i) trade marks Komunitarji;

(ii) trade marks reġistrati fi Stati Membru, jew, fil-każ tal-Belġju, l-Olanda jew il-Lussemburgu, fl-Uffiċċju tal-Benelux Għall-Proprjetà Intellettwali;

(iii) trade marks reġistrati taħt arranġamenti internazzjonali li għandhom effett fi Stat Membru;

(iv) trade marks reġistrati taħt arranġamenti internazzjonali li għandhom effett fil-Komunità".

6 Skont l-Artikolu 8(5) tar-Regolament Nru 40/94, rigward l-oppożizzjoni minn proprjetarju ta' trade mark preċedenti, it-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni ma għandhiex tiġi rreġistrata jekk din tkun identika jew jekk tkun tixbah trade mark preċedenti, u għandha tiġi rreġistrata għal prodotti jew servizzi li ma jixbhux lil dawk li għalihom tkun irreġistrata t-trade mark preċedenti, meta, f'każ ta' trade mark Komunitarja preċedenti, it-trade mark ikollha reputazzjoni fl-Unjoni Ewropea u, f'każ ta' trade mark nazzjonali preċedenti, it-trade mark ikollha reputazzjoni fl-Istat Membru kkonċernat, u li l-użu mingħajr dritt tat-trade mark li għaliha tkun saret applikazzjoni jikseb vantaġġ indebitu, jew ikun ta' ħsara għall-karattru distintiv jew għar-reputazzjoni tat-trade mark preċedenti.

7 Skont l-Artikolu 3(1)(b) tal-Ewwel Direttiva tal-Kunsill 89/104, tal-21 ta' Diċembru 1988, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU 1989 Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 17, Vol. 1, p. 92) kif ukoll l-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttiva 2008/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, tat-22 ta' Ottubru 2008, biex jiġu approssimati l-liġijiet tal-Istati Membri dwar it-trade marks (ĠU L 299, p. 25), li ħassret u ssostitwixxiet id-Direttiva 89/104, it-trade marks li ma għandhom l-ebda karattru distintiv ma għandhomx jiġu rreġistrati jew, jekk huma rreġistrati, huma suxxettibbli għal dikjarazzjoni ta' invaliditá.

Il-fatti li wasslu għall-kawża

8 Fit-13 ta' April 2004, Racing-Live SAS, li ġiet issostitwita, bħala proprejtarja tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, minn Global Sports Media Ltd (iktar 'il quddiem "Global Sports Media"), ippreżentat applikazzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja quddiem l-UASI għat-trade mark figurattiva li ġejja:



9 Il-prodotti u s-servizzi li għalihom saret l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni jaqgħu taħt il-klassijiet 16, 38 u 41 skont il-Ftehim ta' Nice dwar il-klassifikazzjoni internazzjonali ta' prodotti u servizzi għall-finijiet tar-reġistrazzjoni ta' trade marks, tal-15 ta' Ġunju 1957, kif rivedut u emendat (iktar 'il quddiem il-"Ftehim ta' Nice"), u jikkorrispondu, għal kull waħda minn dawn il-klassijiet, għad-deskrizzjoni li ġejja:

— klassi 16: "Rivisti, fuljetti, kotba; dawn il-prodotti kollha jirrigwardaw il-qasam tal-formula 1";

— klassi 38: "Komunikazzjonijiet u distribuzzjoni ta' kotba, rivisti u gazzetti permezz ta' kompjuters; dawn is-servizzi kollha jirrigwardaw il-qasam tal-formula 1" u

— klassi 41: "Pubblikazzjoni elettronika ta' kotba, rivisti u perijodiki; informazzjoni fil-qasam tad-divertiment; organizzazzjoni ta' kompetizzjonijiet fuq l-internet; ibbukkjar ta' postijiet għal avvenimenti; logħob fuq l-internet; dawn is-servizzi kollha jirrigwardaw il-qasam tal-formula 1".

10 Wara li t-talba għar-reġistrazzjoni kienet ġiet ippubblikata fil-*Bulettin tat-Trade Marks Komunitarji* Nru 5/2005, Formula One Licensing BV (iktar 'il quddiem "Formula One Licensing"), fit-2 ta' Mejju 2005, ressqet oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni tat-trade mark inkwistjoni bbażata fuq l-Artikolu 8(1)(b) u l-Artikolu 5 tar-Regolament Nru 40/94.

11 L-oppożizzjoni kienet b'mod partikolari bbażata fuq it-trade marks preċedenti segwenti, fejn ir-reputazzjoni kienet ġiet rikjesta:

— it-trade mark verbali F1, protetta permezz tar-reġistrazzjoni internazzjonali Nru 732 134, tal-20 ta' Diċembru 1999, li tipproduċi l-effetti tagħha fid-Danimarka, fil-Ġermanja, fi Spanja, fi Franza, fl-Italja u fl-Ungerija għal prodotti u servizzi fil-klassijiet 16, 38 u 41, skont il-Ftehim ta' Nice, tar-reġistrazzjoni nazzjonali Ġermaniża Nru 30 007 412, tal-10 ta' Mejju 2000, li tkopri servizzi fil-klassi 41, skont dan il-ftehim, u permezz tar-reġistrazzjoni nazzjonali Brittannika Nru 2 277 746 D, tat-13 ta' Awwissu 2001, li tkopri l-prodotti u servizzi fil-klassijiet 16 u 38, skont l-imsemmi ftehim, u

— it-trade mark figurattiva F1 Formula 1, protetta permezz tar-reġistrazzjoni Komunitarja Nru 631531, fid-19 ta' Mejju 2003, għal prodotti u servizzi fil-klassijiet 16, 38 u 41, skont il-Ftehim ta' Nice, riprodotta hawn taħt:



12 Fis-17 ta' Ottubru 2007, id-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni tal-UASI laqgħet l-oppożizzjoni billi bbażat ruħha fuq ir-reġistrazzjoni internazzjonali preċedenti Nru 732 134 li tkopri t-trade mark verbali F1. Hija kkonstatat li kien hemm xebh jew identiċità bejn il-prodotti u s-servizzi li t-trade marks kunfliġġenti jkopru u livell medju ta' xebh bejn is-sinjali kunfliġġenti, u għalhekk, probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks kunfliġġenti fis-sens tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

13 Fl-14 ta' Diċembru 2007, Racing-Live SAS ippreżentat appell kontra din id-deċiżjoni. Fis-16 ta' Ottubru 2008, l-Ewwel Bord tal-Appell tal-UASI laqa' l-appell u annulla l-imsemmija deċiżjoni tad-Diviżjoni tal-Oppożizzjoni permezz tad-deċiżjoni kkontestata billi kkunsidra, essenzjalment, li t-trade marks preċedenti u t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni ma setgħux jagħtu lok għal probabbiltà ta' konfużjoni u li l-fatt li huma jikkoinċidu minħabba l-element verbali "F1" huwa insuffiċjenti f'dan ir-rigward, peress li dan l-element huwa pperċepit bħala deskrittiv fl-imsemmija trade mark.

Ir-rikors quddiem il-Qorti Ġenerali u s-sentenza appellata

14 Permezz ta' att ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti Ġenerali fl-14 ta' Jannar 2009, Formula One Licensing ippreżentat rikors intiż għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata. Dan ir-rikors, li kien jikkonsisti f'żewġ motivi, ġie miċħud mill-Qorti Ġenerali.

15 Permezz tal-ewwel motiv tagħha, l-appellanti allegat ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

16 Fil-punt 28 tas-sentenza appellata, il-Qorti Ġenerali kkonstatat, fir-rigward tax-xebh bejn il-prodotti u servizzi inkwistjoni, li "l-Bord tal-Appell, fil-punti 25 u 26 tad-deċiżjoni kkontestata, ikkunsidra li l-attivitajiet tal-intervenjenti, għal dak li jirrigwarda l-bejgħ ta' prodotti tal-istampa u tal-komunikazzjoni permezz tal-internet (jiġifieri l-prodotti u s-servizzi fil-klassijiet 16 u 38), kienu

identiċi għal dawk tar-rikorrenti u li s-servizzi ta' pubblikazzjoni fuq l-internet u ta' divertiment fuq l-internet fil-qasam tal-formula 1 (jiġifieri s-servizzi fil-klassi 41) u s-servizzi proposti mir-rikorrenti kienu jixbhu ħafna lil xulxin".

17 Fir-rigward tal-paragun bejn is-sinjali inkwistjoni u l-perċezzjoni tagħhom mill-pubbliku rilevanti, il-Qorti Ġenerali, filwaqt li rrikonoxxiet li s-sinjal "F1" fit-trade mark internazzjonali u l-element "F1" fit-trade mark li għaliha qed issir l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni huma komuni hija, qabel kollox, evalwat ir-rwol tal-element "F1" f'din tal-aħħar, b'mod partikolari l-kwistjoni li ssir taf jekk dan l-element huwiex "dominanti".

18 Il-Qorti Ġenerali, abbażi tal-provi li kellha fil-pussess tagħha, ikkunsidrat, fil-punti 43 u 44 tas-sentenza appellata, li t-terminu "formula 1" huwa użat b'mod ġeneriku sabiex jiddeskrivi sport tat-tlielaq bil-karozzi u li "l-abbrevjazzjoni F1 hija ġenerika daqs il-frażi "formula 1".

19 Fir-rigward tal-argument tal-appellanti dwar it-trade mark preċedenti, il-Qorti Ġenerali kkonstatat, fil-punt 46 tas-sentenza appellata, li s-sempliċi fatt li t-trade mark verbali preċedenti kienet ġiet irreġistrata bħala trade mark nazzjonali jew internazzjonali ma jeskludiex il-fatt li hija hi fil-parti l-kbira deskrittiva jew, fi kliem ieħor, li hija għandha biss karattru distintiv minimu meta mqabbla mal-prodotti u s-servizzi koperti. Madakollu, il-Qorti Ġenerali fakkret, fil-punt 47 tas-sentenza appellata, li ma jistgħux jitqajmu dubji dwar il-validità ta' trade mark internazzjonali jew nazzjonali, f'dan il-każ dawk tal-appellanti, fil-kuntest ta' proċedimenti għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, iżda biss fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità mibdija fl-Istat Membru kkonċernat.

20 Il-Qorti Ġenerali, fil-punt 49 tas-sentenza appellata, waslet għall-konklużjoni li "(f)id-dawl ta' dawn il-kunsiderazzjonijiet u l-provi prodotti, il-konklużjoni għandha tkun li l-pubbliku rilevanti ma jipperċepixxix l-element "f1" fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni bħala element distintiv, iżda bħala element użat għal finijiet deskrittivi". Bl-istess mod, fil-punt 57 tal-imsemmija sentenza, il-Qorti Ġenerali kkunsidrat illi l-konsumaturi jqisu "F1" f'tipografija normali bħala abbrevjazzjoni ta' "formula 1", jiġifieri indikazzjoni deskrittiva, u kkonkludiet li ma hemmx probabbiltà ta' konfużjoni bejn it-trade marks kunfliġġenti.

21 Sussegwentement, il-Qorti Ġenerali għamlet paragun viżwali, fonetiku u kunċettwali tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni u tat-trade mark Komunitarja preċedenti u fil-punt 61 tas-sentenza appellata, waslet għall-konklużjoni li, "f'din il-kawża, fil-kuntest tal-evalwazzjoni sħiħa tal-probabbiltà ta' konfużjoni, ikkaratterizzata min-nuqqas ta' xebh viżiv u l-fatt li x-xebh fuq il-livell fonetiku u kunċettwali huwa biss limitat, huwa biżżejjed li jiġi kkonstatat li l-Bord tal-Appell ġustament qies li ma kienx hemm probabbiltà ta' konfużjoni bejn is-sinjali inkwistjoni, għaliex il-pubbliku rilevanti ma kienx ser iħawwad it-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ma' dik tar-rikorrenti. F'dan ir-rigward, għandu jiġi rrilevat li s-sens ġeneriku li l-pubbliku jattribwixxi lis-sinjal F1 jiggarantixxi li dan il-pubbliku jifhem li t-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni tirrigwarda l-formula 1, iżda, minħabba l-istruttura totalment differenti, ma tistabbilixxix rabta mal-attivitajiet tar-rikorrenti".

22 Permezz tat-tieni motiv tagħha, l-appellanti allegat, quddiem il-Qorti Ġenerali, ksur tal-Artikolu 8(5), tar-Regolament Nru 40/94.

23 Il-Qorti Ġenerali, qabel ma ċaħdet dan il-motiv, ikkunsidrat, fil-punt 67 tas-sentenza appellata:

"Kif jirriżulta mill-punt 66 tad-deċiżjoni kkontestata, is-sinjal, li r-rikorrenti wriet l-użu tiegħu u, eventwalment, ir-reputazzjoni tiegħu, huwa esklużivament dak li kien is-suġġett tar-reġistrazzjoni Komunitarja Nru 631 531, jiġifieri l-verżjoni logotip. Għalhekk, l-ewwel domanda hija jekk it-trade marks figurattivi inkwistjoni humiex identiċi jew jixxiebhux. Fil-fatt, il-karattru distintiv u r-reputazzjoni tas-sinjal jinsabu fil-fużjoni virtwali tal-ittra "f" u taċ-ċifra "1", irrappreżentati b'kuluri

kontrastanti ħafna. Is-sempliċi preżenza tal-ittra "f" u taċ-ċifra "1" fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni, preżenza li ma għandha l-ebda karattru distintiv, ma hijiex biżżejjed sabiex jiġi konkluż li hemm rabta bejn it-trade marks inkwistjoni. Għaldaqstant, minkejja ċertu xebh mil-lat fonetiku u kunċettwali, il-konklużjoni tal-Bord tal-Appell li l-ebda element tat-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni ma jfakkar lill-pubbliku f'dan il-logotip għandha tiġi kkonfermata, peress illi s-sinjali kunfliġġenti ma jistgħux jitqiesu bħala li jixxiebhu".

It-talbiet tal-partijiet

24 Bl-appell tagħha, Formula One Licensing talbet lill-Qorti tal-Ġustizzja tannulla s-sentenza appellata, tilqa' t-talba għall-annullament tad-deċiżjoni kkontestata jew, sussidjarjament, tirrinvija l-kawża quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex terġa' tikkunsidra l-każ, kif ukoll tikkundanna lill-UASI u lil Global Sports Media għall-ispejjeż inklużi dawk tal-ewwel istanza.

25 L-UASI jitlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad l-appell u tikkundanna lill-appellanti għall-ispejjeż.

26 Global Sports Media titlob lill-Qorti tal-Ġustizzja tiċħad l-appell u tikkundanna lill-appellanti għall-ispejjeż.

Fuq l-appell

27 Insostenn tal-appell tagħha, Formula One Licensing tqajjem tliet aggravji.

28 L-ewwel aggravju, ibbażat fuq il-ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, fir-rigward tal-karattru distintiv tal-element "F1", jinkludi erba' partijiet. Dawn il-partijiet huma bbażati, rispettivament, fuq in-nuqqas ta' riferiment għall-prodotti u s-servizzi konkreti, fuq żnaturament tal-fatti rigward l-element "F1" kif ukoll l-espressjoni "formula 1", fuq in-nuqqas ta' rikonoxximent tal-kisba tal-karattru distintiv permezz tal-użu bħala parti minn trade mark Komunitarja rreġistrata u, fl-aħħar nett, fuq kanċellament illegali tal-protezzjoni rriżervata għal trade mark preċedenti.

29 It-tieni u t-tielet aggravju huma bbażati, minn naħa, fuq il-ksur tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 li jirriżulta minn żball fl-evalwazzjoni tal-probabbiltà ta' konfużjoni u min-naħa l-oħra, fuq il-ksur tal-Artikolu 8(5) ta' dan l-istess regolament.

30 Huwa xieraq li tiġi evalwata fl-ewwel lok ir-raba' parti tal-ewwel aggravju.

L-argumenti tal-partijiet

31 Permezz tar-raba' parti tal-ewwel aggravju tagħha, Formula One Licensing issostni li l-Qorti Ġenerali, fil-punti 44, 49, 51, 57, 61, u 67 tas-sentenza appellata, ġabet fix-xejn il-karattru distintiv u l-protezzjoni tat-trade mark verbali preċedenti F1 u kisret, għalhekk, l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

32 Formula One Licensing tikkunsidra li l-konklużjoni tal-Qorti Ġenerali li skontha d-deskrizzjoni "F1" hija pperċepita bħala ġenerika hija vvizzjata bi żball ta' liġi sa fejn hija twassal għall-annullament *de facto* tat-trade marks irreġistrati tagħha F1 b'tipografija standard, u tali annullament huwa inammissibbli. L-appellanti tfakkar li l-Qorti Ġenerali kienet affermat f'dan ir-rigward, fil-punt 48 tas-sentenza appellata, li l-UASI kellu jivverifika b'liema mod il-pubbliku rilevanti jipperċepixxi l-element "F1" fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni. Hija tqis madakollu li din il-verifika għandha l-limiti tagħha, peress li tista' twassal għal tnaqqis effettiv fix-xejn tal-karattru distintiv tat-trade marks preċedenti u għalhekk il-portata tal-protezzjoni ta' dawn tal-aħħar.

33 L-appellanti tfakkar li, filwaqt tal-evalwazzjoni ta' proċedimenti ta' reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, ma hijiex il-kompetenza tal-Qorti Ġenerali li tiċħad l-eżistenza tal-karattru distintiv tat-trade mark invokata insostenn tal-oppożizzjoni u li tqajjem dubji dwar il-validita' tagħha. F'dan ir-rigward, hija tirreferi għas-sentenza tal-Qorti Ġenerali tat-13 ta' Diċembru 2007, Xentral vs UASI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (T-134/06, Ġabra p. II-5213, punt 36), li tiddikjara li l-validità ta' trade mark nazzjonali ma tistax titpoġġa f'dubju fil-kuntest ta' proċedimenti għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, iżda biss fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità mibdija fl-Istat Membru kkonċernat.

34 Skont Formula One Licensing, il-Qorti Ġenerali, konsegwentement, wettqet żball ta' liġi meta ċaħdet il-karattru distintiv tat-trade marks preċedenti b'tipografija standard.

35 L-UASI nnota li l-appellanti, billi sostniet li t-trade mark preċedenti F1 kienet tneħħitilha kull protezzjoni, irrefera għall-punti 44, 49, 51, 57, 61, u 67 tas-sentenza appellata, iżda dawn il-punti ma fihom xejn ħlief dikjarazzjonijiet rigward il-perċezzjoni tal-element verbali "F1" fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni. L-UASI jfakkar li r-riproduzzjoni ta' sinjal preċedenti fi trade mark Komunitarja kkontestata ma tistax twassal għal konstatazzjoni ta' probabbiltà ta' konfużjoni jekk l-użu ta' dan is-sinjal fit-trade mark ikkontestata jseħħ għal għanijiet purament deskrittivi u li, fil-każ inkwistjoni, il-Qorti Ġenerali, ġustament, ikkonkludiet, fil-punt 51 tas-sentenza appellata, li s-sinjal "F1" ma jokkupax pożizzjoni distintiva awtonoma fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, peress li r-rwol tiegħu ma huwiex sempliċement ta' element distintiv fis-sinjal ikkontestat.

36 Global Sports Media tikkunsidra li r-raba' parti tal-ewwel aggravju hija bbażata fuq interpretazzjoni żbaljata tas-sentenza appellata, peress li l-Qorti Ġenerali ma annullatx it-trade mark verbali F1, iżda sempliċement ikkonstatat li l-pubbliku rilevanti jipperċepixxi l-element "F1" fit-trade mark F1-LIVE bħala terminu ġeneriku. Hija żżid li l-użu għal għanijiet deskrittivi tat-terminu "F1" huwa awtorizzat, peress li tali użu ta' element ma jistax jiġi kkontestat abbażi tad-dritt tat-trade marks (sentenzi tas-7 ta' Jannar 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Ġabra p. I-691, punt 19, kif ukoll tal-25 ta' Jannar 2007, Adam Opel, C-48/05, Ġabra p. I-1017, punti 42 u 43).

Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja

37 Skont il-ħames premessa tar-Regolament Nru 40/94 kif ukoll, barra minn hekk, skont il-premessa 6 tar-Regolament Nru 207/2009, il-"liġi Komunitarja dwar trade marks ma tissostitwix […] il-liġi tal-Istati Membri dwar trade marks".

38 Il-Qorti Ġenerali fakkret, fil-punt 47 tas-sentenza appellata, li, skont il-ġurisprudenza tagħha stess, il-validità ta' trade mark internazzjonali jew nazzjonali, f'dan il-każ dawk tal-appellanti, ma tistax titqiegħed f'dubju fil-kuntest ta' proċedimenti għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, iżda biss fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità mibdija fl-Istat Membru kkonċernat [sentenza tat-12 ta' Novembru 2008, Shaker vs UASI — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Ġabra p. II-3085, punt 26]. Għandu jiġi osservat li din il-ġurisprudenza hija bbażata fuq l-idea li l-leġiżlatur tal-Unjoni stabbilixxa sistema bbażata fuq il-koeżistenza tat-trade mark Komunitarja mat-trade marks nazzjonali, peress li l-Qorti Ġenerali kienet iċċitat, fil-punt 26 tal-imsemmija sentenza, is-sentenza tagħha tat-23 ta' Ottubru 2002, Matratzen Concord vs UASI — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Ġabra p. II-4335, punt 55).

39 Dan ir-raġunament tal-Qorti Ġenerali għandu jiġi approvat.

40 Mill-koeżistenza tat-trade marks Komunitarji u dawk nazzjonali, kif ukoll mill-fatt li r-reġistrazzjoni ta' dawn tal-aħħar ma taqax taħt il-kompetenza tal-UASI, u lanqas l-istħarriġ ġurisdizzjonali tagħhom ma jaqa' taħt il-kompetenza tal-Qorti Ġenerali, jirriżulta li, fil-kuntest ta' proċedimenti ta' oppożizzjoni għal applikazzjoni għal reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja, il-validità tat-trade marks nazzjonali ma tistax titpoġġa f'dubju.

41 Għaldaqstant, fil-kuntest ta' tali proċedimenti ta' oppożizzjoni, ma huwiex possibbli li tiġi kkonstatata lanqas, fir-rigward ta' sinjal identiku għal trade mark protetta fi Stat Membru, raġuni assoluta għal rifjut, bħal dik dwar in-nuqqas ta' karattru distintiv, previst fl-Artikolu 7(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94 kif ukoll fl-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttivi 89/104 u 2008/95. F'dan ir-rigward, għandu jiġi kkonstatat li l-karatterizzazzjoni ta' sinjal bħala deskrittiv jew ġeneriku hija ekwivalenti għaċ-ċaħda tal-karattru distintiv ta' dan tal-aħħar.

42 Ċertament, kif jirriżulta mill-punt 48 tas-sentenza appellata, filwaqt li saret oppożizzjoni, ibbażata fuq l-eżistenza ta' trade mark nazzjonali preċedenti, kontra r-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja, l-UASI u għaldaqstant, il-Qorti Ġenerali huma obbligati li jivverifikaw b'liema mod il-pubbliku rilevanti jipperċepixxi s-sinjal identiku għal din it-trade mark li għaliha qed issir l-applikazzjoni għal reġistrazzjoni u li jivvalutaw, fil-każ attwali, il-livell ta' karattru distintiv ta' dan is-sinjal.

43 Dawn il-verifiki għandhom, madankollu, kif issostni ġustament l-appellanti, il-limiti tagħhom.

44 L-imsemmija verifiki ma jistgħux iwasslu għall-konstatazzjoni ta' nuqqas ta' karattru distintiv ta' sinjal identiku għal trade mark nazzjonali rreġistrata u protetta, peress li tali konstatazzjoni ma hija kumpatibbli la mal-koeżistenza tat-trade marks Komunitarji u dawk nazzjonali, u lanqas mal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, interpretat flimkien mal-paragrafu 2(a)(ii) ta' dan l-istess artikolu.

45 Infatti, tali konstatazzjoni tippreġudika t-trade marks nazzjonali identiċi għal sinjal ikkunsidrat bħala li huwa nieqes mill-karattru distintiv, peress li r-reġistrazzjoni ta' tali trade mark Komunitarja tikkostitwixxi sitwazzjoni suxxettibbli li telimina l-protezzjoni nazzjonali ta' dawn it-trade marks. Barra minn hekk, l-imsemmija konstatazzjoni ma tirrispettax is-sistema stabbilita mir-Regolament Nru 40/94 li hija bbażata fuq il-koeżistenza tat-trade marks Komunitarji u dawk nazzjonali kif tistabbilixxi l-ħames premessa ta' dan ir-regolament, peress li l-validita' ta' trade mark internazzjonali jew nazzjonali tista' tiġi kkontestata minħabba n-nuqqas tal-karattru distintiv unikament fil-kuntest ta' proċedimenti għal dikjarazzjoni ta' invalidità mibdija fl-Istat Membru kkonċernat skont l-Artikolu 3(1)(b) tad-Direttivi 89/104 u 2008/95.

46 Għandu jitfakkar li l-Artikolu 8(2)(a)(ii) tar-Regolament Nru 40/94 jipprovdi b'mod espliċitu, fil-kuntest ta' proċedimenti ta' oppożizzjoni, it-teħid inkunsiderazzjoni bħala trade marks preċedenti trade marks li huma rreġistrati fi Stat Membru.

47 Minn dan isegwi li, sabiex ma jinkisirx l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, għandu jiġi rikonoxxut ċertu livell ta' karattru distintiv ta' trade mark nazzjonali invokat insostenn ta' oppożizzjoni għar-reġistrazzjoni ta' trade mark Komunitarja.

48 Issa, il-Qorti l-Ġenerali ma għamlitx hekk f'dan il-każ.

49 Qabel kollox, il-Qorti Ġenerali kkonstatat, fil-punt 44 tas-sentenza appellata, li s-sinjal "F1" jista' jintuża fil-kuntest deskrittiv u li huwa, bħala abbrevjazzjoni, ġeneriku bħal l-espressjoni "formula 1". Hija kkunsidrat, fil-punti 49 u 51 ta' din is-sentenza, li l-element f1" fit-trade mark li għaliha qed issir l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni huwa pperċepit mhux bħala element distintiv, iżda bħala element użat għal għanijiet deskrittivi.

50 Il-Qorti Ġenerali mbagħad osservat, fil-punti 57 u 61 tas-sentenza appellata, li l-konsumaturi jqisu s-sinjal "F 1" f'tipografija normali bħala abbrevjazzjoni ta' "formula 1", jiġifieri indikazzjoni deskrittiva u li l-pubbliku jagħti sens ġeneriku lis-sinjal "F 1". Hija fl-aħħar żiedet, fil-punt 67 tal-imsemmija sentenza, li l-preżenza tal-ittra "f" u tan-numru "1" fit-trade mark li għaliha qed issir l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni huma nieqsa minn kwalunkwe karattru distintiv.

51 Għalkemm il-konstatazzjonijiet li jinsabu fil-punti 44, 49, 51, 57, 61 u 67 tas-sentenza appellata huma magħmula fir-rigward tas-sinjal li jinsab fit-trade mark preċedenti jew fl-element "F1" fit-trade mark li għaliha saret l-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni, peress li l-Qorti Ġenerali qieset, fil-punt 54 ta' din is-sentenza, li dan is-sinjal u dan l-element huma komuni, abbażi ta' dawn il-konstatzzjonijiet, il-Qorti Ġenerali għalhekk iddeċidiet li l-imsemmi sinjal huwa ġeneriku, deskrittiv u nieqes minn kull karattru distintiv.

52 Għaldaqstant, il-Qorti Ġenerali poġġiet f'dubju l-validità ta' dawn it-trade marks preċedenti fil-kuntest tal-proċedura għar-reġistrazzjoni tat-trade mark Komunitarja u għalhekk b'dan il-mod kisret l-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94.

53 F'dawn iċ-ċirkustanzi, Formula One Licensing hija ġustifikata li ssostni li s-sentenza appellata hija vvizzjata minn żball ta' liġi.

54 Konsegwentement, mingħajr ma huwa neċessarju li jiġu eżaminati l-aggravji l-oħra invokati mill-appellanti, is-sentenza appellata għandha tiġi annullata abbażi ta' dan l-aggravju.

55 F'konformità mal-ewwel paragrafu tal-Artikolu 61 tal-Istatut tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, jirriżulta li meta l-Qorti tal-Ġustizzja tannulla d-deċiżjoni tal-Qorti Ġenerali, hija tista' jew tiddeċiedi definittivament il-kawża hija stess, meta din tkun fi stat li tiġi deċiża, jew tirrinvija l-kwistjoni quddiem il-Qorti Ġenerali sabiex din tagħti deċiżjoni.

56 Fil-kawża attwali, il-kundizzjonijiet ma humiex sodisfatti sabiex il-Qorti tal-Ġustizzja tkun tista' tiddeċiedi definittivament il-kawża hija stess.

57 Fil-fatt, id-deċiżjoni fil-mertu tirrikjedi l-evalwazzjoni tal-kwistjoni dwar jekk, mingħajr ma wieħed jikkonstata n-nuqqas tal-karattru distintiv tas-sinjal "F1" fit-trade marks preċedenti, l-applikazzjoni tal-Artikolu 8(1)(b) tar-Regolament Nru 40/94, tistax tiġi injorata. Dan jimplika l-evalwazzjoni ta' fatti li l-Qorti Ġenerali hija iktar adattata li twettaq.

58 Konsegwentement, hemm lok li l-kawża tintbagħat lura quddiem il-Qorti Ġenerali u li l-ispejjeż jiġu rriżervati.

Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) taqta' u tiddeċiedi:

1) Is-sentenza tal-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea tas-17 ta' Frar 2011, Formula One Licensing vs UASI — Global Sports Media (F1-LIVE), (T-10/09), hija annullata.

2) Il-kawża għandha tintbagħat lura quddiem il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea.

3) L-ispejjeż huma rriżervati.

Firem