Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)

z dnia 24 maja 2012 r.*

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Graficzny znak towarowy F1-LIVE — Sprzeciw właściciela słownych międzynarodowych i krajowych znaków towarowych F1 i graficznego wspólnotowego znaku towarowego F1 Formula 1 — Brak charakteru odróżniającego — Element opisowy — Uchylenie ochrony zastrzeżonej dla wcześniejszego krajowego znaku towarowego — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

W sprawie C-196/11 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 27 kwietnia 2011 r.,

Formula One Licensing BV, z siedzibą w Rotterdamie (Niderlandy), reprezentowana przez K. Sandberg oraz B. Klingberg, Rechtsanwältinnen,

wnosząca odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Global Sports Media Ltd z siedzibą w Hamilton (Bermudy), reprezentowana przez adwokata T. de Haana,

interwenient w pierwszej instancji,

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: K. Lenaerts, prezes izby, J. Malenovský, E. Juhász (sprawozdawca), G. Arestis i T. von Danwitz, sędziowie,

rzecznik generalny: P. Cruz Villalón,

sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 14 grudnia 2011 r.,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

* Język postępowania: angielski.

wydaje następujący

Wyrok

1 W swoim odwołaniu Formula One Licensing BV wnosi o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej wydanego w dniu 17 lutego 2011 r. w sprawie T-10/09 Formula One Licensing przeciwko OHIM - Global Sports Media (F1-Live), Zb. Orz. s. II-427 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem"), którym Sąd oddalił jej skargę mającą na celu stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 16 października 2008 r. (sprawa R 7/2008-1) dotyczącej postępowania w sprawie sprzeciwu między Racing-Live SAS a Formula One Licensing BV (zwanej dalej „sporną decyzją").

Ramy prawne

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 1992/2003 z dnia 27 października 2003 r. (Dz.U. L 296, s. 1) (zwane dalej „rozporządzeniem nr 40/94"), zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Jednak z uwagi na datę wystąpienia okoliczności leżących u podstaw sporu w sprawie tej zastosowanie będą miały przepisy rozporządzenia nr 40/94.

3 Motyw piąty rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że:

„[…] prawo wspólnotowe dotyczące znaków towarowych nie zastępuje ustawodawstw państw członkowskich w zakresie znaków towarowych; w istocie nie wydaje się uzasadnione, aby wymagać od przedsiębiorstw składania wniosków o rejestrację swoich znaków towarowych jako wspólnotowych znaków towarowych; krajowe znaki towarowe pozostają nadal niezbędne dla przedsiębiorstw, które nie chcą chronić swoich znaków towarowych na poziomie wspólnotowym".

4 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym.

5 Artykuł 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że:

„Do celów ust. 1 »wcześniejsze znaki towarowe« oznaczają:

a) znaki towarowe następujących rodzajów, w odniesieniu do których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, biorąc pod uwagę, w odpowiednim przypadku, prawo pierwszeństwa w odniesieniu do tych znaków towarowych:

   (i) wspólnotowe znaki towarowe;

   (ii) znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim lub, w przypadku Belgii, Niderlandów lub Luksemburga, w Urzędzie Znaków Towarowych Beneluksu;

   (iii) znaki towarowe rejestrowane na mocy międzynarodowych uzgodnień obowiązujących w państwie członkowskim;

(iv) znaki towarowe zarejestrowane na mocy międzynarodowych porozumień będących w mocy we Wspólnocie”.

6 Według art. 8. ust 5 rozporządzenia nr 40/94 w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny z wcześniejszym znakiem lub do niego podobny i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w Unii Europejskiej i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie tego znaku towarowego bez uzasadnionej przyczyny powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę.

7 Na podstawie art. 3 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), jak również art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 299, s. 25), która uchyliła i zastąpiła dyrektywę 89/104, nie są rejestrowane – a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne – znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru.

Okoliczności powstania sporu

8 W dniu 13 kwietnia 2004 r. Racing-Live SAS, zastąpiona następnie przez Global Sports Media Ltd (zwaną dalej „Global Sports Media”), to jest właściciela znaku, o którego rejestrację wnoszono, zgłosiła do rejestracji w OHIM wspólnotowy znak towarowy dla następującego znaku graficznego:



9 Towary i usługi objęte zgłoszeniem należą do klas 16, 38 i 41 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”), i dla każdej z wymienionych klas odpowiadają następującemu opisowi:

— klasa 16: „czasopisma, broszury, książki; wszystkie wymienione towary dotyczą formuły 1”;

— klasa 38: „przesyłanie i rozpowszechnianie książek, czasopism i dzienników poprzez terminale komputerowe; wszystkie wymienione usługi dotyczą formuły 1”;

— klasa 41: „publikacja elektroniczna książek, przeglądów i periodyków; informacja o rozrywce; organizowanie konkursów w Internecie; rezerwacja miejsc na spektakle; gry online; wszystkie wymienione usługi dotyczą formuły 1”.

10 Zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego zostało opublikowane w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* nr 5/2005, zaś w dniu 2 maja 2005 r. Formula One Licensing BV (zwana dalej „Formula One Licensing”) zgłosiła sprzeciw wobec ww. rejestracji na podstawie art. 8 ust. 1 lit. c) oraz art. 5 rozporządzenia nr 40/94.

11 Sprzeciw został w szczególności oparty na cieszących się renomą następujących znakach towarowych:

— słownym znaku towarowym F1, chronionym rejestracją międzynarodową nr 732 134 z dnia 20 grudnia 1999 r., odnoszącą skutki w Danii, Niemczech, w Hiszpanii, we Francji, Włoszech i na Węgrzech dla towarów i usług należących do klas 16, 38 i 41 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, rejestracją niemiecką nr 30 007 412 z dnia 10 maja 2000 r. dla usług należących do klasy 41 w rozumieniu tego porozumienia i rejestracją brytyjską nr 2 277 746 D z dnia 13 sierpnia 2001 r. dla towarów i usług należących do klas 16 i 38 w rozumieniu tego porozumienia, oraz

— przedstawionym poniżej graficznym znakiem towarowym F1 Formula 1, chronionym rejestracją wspólnotową nr 631 531 z dnia 19 maja 2003 r. dla towarów i usług należących do klas 16, 38 i 41 w rozumieniu porozumienia nicejskiego:



12 W dniu 17 października 2007 r. Wydział Sprzeciwów OHIM uwzględnił sprzeciw, uzasadniając to istnieniem wcześniejszej międzynarodowej rejestracji słownego znaku towarowego F1 nr 732 134. Wydział Sprzeciwów uznał, że istnieje podobieństwo lub identyczność towarów i usług oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi oraz przeciętny stopień podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, a więc również prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

13 W dniu 14 grudnia 2007 r. Racing-Live SAS wniosła odwołanie od tej decyzji. W dniu 16 października 2008 r. Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła odwołanie i sporną decyzją uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów, uznając zasadniczo, że w przypadku wcześniejszych znaków towarowych i zgłoszonego znaku towarowego nie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, zaś powoływanie się na fakt, iż obydwa znaki zawierają element słowny „F1”, jest niewystarczające, ponieważ w zgłaszanym do rejestracji znaku towarowym postrzegany jest on jako element opisowy.

Skarga do Sądu i zaskarżony wyrok

14 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 14 stycznia 2009 r. Formula One Licensing wniosła skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji. Skarga, składająca się z dwóch zarzutów, została oddalona przez Sąd.

15 W drodze zarzutu pierwszego wnosząca odwołanie wskazała naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

16 W odniesieniu do podobieństwa rozpatrywanych towarów i usług Sąd stwierdził w pkt 28 zaskarżonego wyroku, że „Izba Odwoławcza w pkt 25 i 26 [spornej] decyzji uznała, że działalność interwenienta w odniesieniu do sprzedaży druków i przesyłania przez Internet (czyli towarów i usług należących do klas 16 i 38) jest identyczna z działalnością skarżącej i że usługi publikowania online oraz rozrywki online w odniesieniu do formuły 1 (czyli usługi należące do klasy 41) i usługi oferowane przez skarżącą są bardzo podobne”.

17 W przedmiocie porównania kolidujących ze sobą oznaczeń i ich postrzegania przez właściwy krąg odbiorców Sąd, przyznając, że oznaczenie „F1” w międzynarodowym znaku towarowym oraz element „F1” w zgłoszonym znaku towarowym są jednakowe, w pierwszej kolejności zbadał rolę elementu „F1” w znaku towarowym, o którego rejestrację wnoszono, zaś w szczególności kwestię, czy jest to element „dominujący”.

18 Na podstawie zebranych do tej pory dowodów Sąd uznał w pkt 43 i 44 zaskarżonego wyroku, że pojęcie „formuła 1” jest używane w sposób rodzajowy dla oznaczenia sportu wyścigów samochodowych oraz że „skrót F1 jest tak samo rodzajowy jak wyrażenie formuła 1”.

19 W odniesieniu do przywołanego przez wnoszącą odwołanie argumentu dotyczącego istnienia wcześniejszego słownego znaku towarowego Sąd w pkt 46 zaskarżonego wyroku wskazał, że sama okoliczność, iż wcześniejszy słowny znak towarowy został zarejestrowany jako krajowy lub międzynarodowy znak towarowy, nie wyklucza, że jest on w znacznej mierze opisowy lub, innymi słowy, że posiada tylko nieznaczny samoistny charakter odróżniający w stosunku do towarów i usług, do których się odnosi. Jednakże w pkt 47 zaskarżonego wyroku Sąd przypomniał, że ważność międzynarodowego lub krajowego znaku towarowego – w niniejszym przypadku znaku towarowego skarżącej – nie może być podważona w ramach postępowania w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, ale jedynie w ramach wszczętego w danym państwie członkowskim postępowania o unieważnienie prawa do znaku.

20 W pkt 49 zaskarżonego wyroku Sąd doszedł do wniosku, że „[b]iorąc pod uwagę te rozważania i przedstawione dowody, należy stwierdzić, że właściwy krąg odbiorców nie postrzega elementu »f1« w zgłoszonym znaku towarowym jako elementu odróżniającego, ale jako element użyty w celach opisowych”. Podobnie w pkt 57 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł, że konsumenci będą uważać „F1” w zwykłej typografii za skrót „formuły 1”, czyli za wskazówkę opisową, i uznał, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do kolidujących ze sobą znaków towarowych.

21 Następnie Sąd przystąpił do porównania zgłaszanego znaku towarowego z wcześniejszym wspólnotowym znakiem towarowym pod względem wizualnym, fonetycznym i konceptualnym. W pkt 61 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że „[w] niniejszym przypadku w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – która wykazała brak podobieństwa wizualnego i okoliczność, że podobieństwo pod względem fonetycznym i koncepcyjnym jest tylko ograniczone – wystarczy stwierdzić, że Izba Odwoławcza słusznie przyjęła, że w przypadku spornych znaków towarowych nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, gdyż właściwy krąg odbiorców nie pomyli zgłoszonego znaku towarowego ze znakiem skarżącej. W tym względzie należy zauważyć, że znaczenie rodzajowe przypisywane przez odbiorców oznaczeniu F1 gwarantuje, że odbiorcy ci będą rozumieć, iż zgłoszony znak towarowy dotyczy formuły 1, ale ze względu na całkowicie odmienną kompozycję nie będą stwierdzać istnienia związku z działalnością skarżącej”.

22 W drodze zarzutu drugiego wnosząca odwołanie powołała się przed Sądem na naruszenie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

23 Przed oddaleniem tego zarzutu Sąd w pkt 67 zaskarżonego wyroku uznał:

„Jak wynika z pkt 66 [spornej] decyzji, oznaczenie[m], w odniesieniu do którego skarżąca wykazała używanie i ewentualnie renomę, [jest] wyłącznie to, które było przedmiotem rejestracji wspólnotowej nr 631 531, czyli wersja logotypu. Z tego względu pierwsze pytanie, które powstaje, dotyczy tego, czy rozpatrywane graficzne znaki towarowe są identyczne lub podobne. Charakter odróżniający i renoma oznaczenia zasadzają się bowiem [na] pozornym spojeniu się litery »f« i cyfry »1« przedstawionych w bardzo kontrastowych kolorach. Sama obecność litery »f« i cyfry »1« w zgłoszonym znaku towarowym, która nie wykazuje żadnego charakteru odróżniającego, nie może wystarczyć do stwierdzenia istnienia związku między rozpatrywanymi znakami towarowymi. W rezultacie, bez względu na pewne podobieństwo pod względem fonetycznym i koncepcyjnym, wniosek Izby Odwoławczej, zgodnie z którym żaden element zgłoszonego znaku towarowego nie przypomina odbiorcom logotypu F1, należy potwierdzić, jako że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie mogą zostać uznane za podobne”.

Żądania stron

24 W swoim odwołaniu Formula One Licensing wnosi do Trybunału o uchylenie zaskarżonego wyroku, uwzględnienie podnoszonego przez nią żądania stwierdzenia nieważności spornej decyzji lub, tytułem żądania ewentualnego, o przekazanie sprawy do Sądu celem ponownego rozpatrzenia oraz o obciążenie OHIM i Global Sports Media kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania poniesionymi w pierwszej instancji.

25 OHIM wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

26 Global Sports Media wnosi do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

27 Na poparcie swojego odwołania Formula One Licensing podnosi trzy zarzuty.

28 Zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do charakteru odróżniającego elementu „F1", składa się z czterech części. Dotyczą one, odpowiednio, braku odniesienia do konkretnych towarów i usług, przeinaczenia stanu faktycznego w odniesieniu do elementu „F1" i wyrażenia „formuła 1", braku stwierdzenia uzyskania charakteru odróżniającego wynikającego z używania znaku towarowego jako części innego zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego oraz bezprawnego zniesienia ochrony przyznanej wcześniejszemu znakowi towarowemu.

29 Zarzuty drugi i trzeci dotyczą, po pierwsze, naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 wynikającego z błędnej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i, po drugie, naruszenia art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia.

30 W pierwszej kolejności należy rozpatrzyć czwartą część zarzutu pierwszego.

Argumentacja stron

31 W czwartej części zarzutu pierwszego Formula One Licensing podnosi, że Sąd w pkt 44, 49, 51, 57, 61 i 67 zaskarżonego wyroku unieważnił de facto charakter odróżniający i ochronę przyznaną wcześniejszemu słownemu znakowi towarowemu F1, naruszając tym samym art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

32 Formula One Licensing stoi na stanowisku, że twierdzenie Sądu, iż oznaczenie „F1" jest postrzegane jako rodzajowe, narusza prawo w zakresie, w jakim prowadzi ono de facto do niedopuszczalnego unieważnienia zarejestrowanych znaków F1 w ich standardowej typografii. Wnosząca odwołanie przypomina, że Sąd w pkt 48 zaskarżonego wyroku przyznał, że OHIM był zobowiązany zbadać, w jaki sposób właściwy krąg odbiorców postrzega element „F1" w zgłoszonym znaku towarowym. Wnosząca odwołanie uważa jednak, że badanie takie doznaje pewnych ograniczeń i nie może skutkować całkowitym zakwestionowaniem charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych, a więc również pozbawieniem ich ochrony.

33 Wnosząca odwołanie podnosi, że podważanie istnienia charakteru odróżniającego znaku towarowego powołanego w złożonym w niniejszej sprawie sprzeciwie w trakcie badania prowadzonego w ramach postępowania w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego czy też kwestionowanie ważności tego znaku nie należy do kompetencji Sądu. W tym kontekście wnosząca odwołanie

przywołuje wyrok Sądu z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie T-134/06 Xentral przeciwko OHIM - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), Zb. Orz. s. II-5213, pkt 36, w myśl którego ważność krajowego znaku towarowego nie może być podważona w ramach postępowania w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, ale jedynie w ramach wszczętego w danym państwie członkowskim postępowania o unieważnienie prawa do znaku.

34 W opinii Formula One Licensing Sąd naruszył zatem prawo, ponieważ zakwestionował charakter odróżniający wcześniejszych znaków towarowych w standardowej typografii.

35 OHIM podnosi, że wnosząca odwołanie, uzasadniając stwierdzenie, iż wcześniejszy słowny znak towarowy F1 został pozbawiony ochrony, odwołuje się do pkt 44, 49, 51, 57, 61 i 67 zaskarżonego wyroku, lecz że te punkty to jedynie oświadczenia dotyczące postrzegania elementu słownego „F1" w znaku, o którego rejestrację wnoszono. OHIM przypomina, że powtórzenie wcześniejszego oznaczenia w zakwestionowanym znaku towarowym nie może prowadzić do stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jeśli w zakwestionowanym znaku towarowym używa się tego oznaczenia w celach czysto opisowych, i że w tym przypadku Sąd słusznie wskazał w pkt 51 zaskarżonego wyroku, iż oznaczenie „F1" nie zajmuje niezależnej pozycji nadającej charakter odróżniający w zgłoszonym do rejestracji znaku towarowym, ponieważ w tym przypadku nie pełni ono roli elementu odróżniającego.

36 Global Sports Media uważa, że czwarta część zarzutu pierwszego opiera się na błędnym rozumieniu zaskarżonego wyroku, ponieważ Sąd nie unieważnił słownego znaku towarowego F1, a jedynie stwierdził, że właściwy krąg odbiorców postrzega element „F1" jako pojęcie rodzajowe znaku towarowego F1-LIVE. Wnosząca odwołanie dodaje, że używanie pojęcia „F1" w celach opisowych jest dopuszczalne, ponieważ takie używanie tego elementu nie może zostać zaskarżone z punktu widzenia prawa znaków towarowych (wyroki: z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C-100/02 Gerolsteiner Brunnen, Rec. s. I-691, pkt 19; a także z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb. Orz. s. I-1017, pkt 42, 43).

Ocena Trybunału

37 W myśl motywu piątego rozporządzenia nr 40/94, jak również na podstawie motywu 6 rozporządzenia nr 207/2009 „prawo wspólnotowe dotyczące znaków towarowych nie zastępuje ustawodawstw państw członkowskich w zakresie znaków towarowych".

38 W pkt 47 zaskarżonego wyroku Sąd przypomniał, że zgodnie z jego własnym orzecznictwem ważność międzynarodowego lub krajowego znaku towarowego, w niniejszym przypadku znaku towarowego skarżącej, nie może być podważona w ramach postępowania w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, ale jedynie w ramach wszczętego w danym państwie członkowskim postępowania o unieważnienie prawa do znaku [wyrok z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie T-7/04 Shaker przeciwko OHIM - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), Zb. Orz. s. II-3085, pkt 26]. Należy zauważyć, że orzecznictwo to zakłada, iż ustawodawca Unii wprowadził system opierający się na współistnieniu wspólnotowego znaku towarowego ze znakami krajowymi. Dlatego też Sąd powołał się w pkt 26 ww. wyroku w sprawie Shaker przeciwko OHIM na swój wyrok z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM - Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. s. II-4335, pkt 55.

39 Należy zgodzić się z przeprowadzonym przez Sąd rozumowaniem.

40 Z faktu współistnienia wspólnotowych i krajowych znaków towarowych, jak również z faktu, iż ani rejestracja tych drugich nie podlega właściwości OHIM, ani też ich kontrola prawna nie należy do właściwości Sądu, wynika, że w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu wobec wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego nie może zostać zakwestionowana ważność krajowych znaków towarowych.

41 W ramach postępowania w sprawie sprzeciwu nie jest więc możliwe stwierdzenie – w odniesieniu do oznaczenia identycznego z krajowym znakiem towarowym chronionym w państwie członkowskim – bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, takiej jak brak charakteru odróżniającego przewidziany w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, jak również w art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektyw 89/104 i 2008/95. Należy więc uznać, że uznanie oznaczenia za opisowe lub rodzajowe jest równoznaczne z zaprzeczeniem charakteru odróżniającego tego oznaczenia.

42 W istocie, jak to wynika z pkt 48 zaskarżonego wyroku, w sytuacji gdy sprzeciw, opierający się na istnieniu wcześniejszego krajowego znaku towarowego, został skierowany przeciwko rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, OHIM i w konsekwencji również Sąd zobowiązane są sprawdzić, w jaki sposób właściwy krąg odbiorców postrzega oznaczenie identyczne ze znakiem krajowym w znaku, o którego rejestrację wnoszono, a w odpowiednim przypadku – ocenić stopień charakteru odróżniającego tego znaku.

43 Jak słusznie podnosi strona wnosząca odwołanie, sprawdzenie takie ma jednak pewne ograniczenia.

44 Przywołane sprawdzenie nie może prowadzić do stwierdzenia braku charakteru odróżniającego oznaczenia identycznego z zarejestrowanym i chronionym znakiem krajowym, ponieważ nie byłoby to zgodne ani z zasadą współistnienia wspólnotowych znaków ze znakami krajowymi, ani też z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, interpretowanym w związku z ust. 2 lit. a) ppkt (ii) tego samego artykułu.

45 Podobne twierdzenie zagrażałoby krajowym znakom towarowym identycznym z oznaczeniem, które uznaje się za pozbawione charakteru odróżniającego, ponieważ rejestracja takiego wspólnotowego znaku towarowego stwarzałaby sytuację umożliwiającą pozbawienie ochrony tych znaków na poziomie krajowym. Takie twierdzenie stałoby tym samym w sprzeczności z systemem utworzonym przez rozporządzenie nr 40/94, które – w myśl motywu piątego tego rozporządzenia – opiera się na współistnieniu znaków wspólnotowych i krajowych, mając na względzie, że ważność międzynarodowego lub krajowego znaku towarowego może być podważona z powodu braku charakteru odróżniającego jedynie w ramach wszczętego w danym państwie członkowskim postępowania o unieważnienie prawa do znaku na mocy art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektyw 89/104 i 2008/95.

46 Należy zauważyć, że art. 8 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 40/94 wyraźnie przewiduje, w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, uwzględnienie jako wcześniejszych znaków towarowych tych znaków towarowych, które zostały zarejestrowane w innym państwie członkowskim.

47 Oznacza to, że aby nie naruszyć art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, trzeba uznać, że krajowy znak towarowy, na który powołano się w sprzeciwie wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, posiada pewien stopień charakteru odróżniającego.

48 W niniejszej sprawie Sąd nie orzekł jednak w taki sposób.

49 Przede wszystkim w pkt 44 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że oznaczenie „F1” może być używane w kontekście opisowym i że jest ono, jako skrót, tak samo rodzajowe, jak wyrażenie „formuła 1”. W pkt 49 i 51 zaskarżonego wyroku uznał on, że element „f1” w zgłoszonym znaku towarowym jest postrzegany nie jako element odróżniający, ale jako element użyty w celach opisowych.

50 Sąd w pkt 57 i 61 zaskarżonego wyroku wskazał, że konsumenci będą uważać oznaczenie „F1” w zwykłej typografii za skrót „formuły 1”, czyli za wskazówkę opisową, oraz że właściwy krąg odbiorców przypisuje oznaczeniu „F1” znaczenie rodzajowe. Dodał on również w pkt 67 zaskarżonego wyroku, że obecność litery „f” i cyfry „1” w zgłoszonym znaku towarowym nie przedstawia żadnego charakteru odróżniającego.

51 Mimo iż stwierdzenia ujęte w pkt 44, 49, 51, 57, 61 i 67 zaskarżonego wyroku dotyczą oznaczenia we wcześniejszym znaku towarowym lub elementu „F1” w znaku, o którego rejestrację wnoszono, w obliczu dokonanej przez Sąd w pkt 54 zaskarżonego wyroku oceny, że wskazane oznaczenie i element są wspólne, Sąd orzekł, iż wskazane oznaczenie jest rodzajowe, opisowe i pozbawione w całości charakteru odróżniającego.

52 Tym samym Sąd zakwestionował ważność tych wcześniejszych znaków towarowych w ramach postępowania w sprawie rejestracji wspólnotowego znaku towarowego i naruszył tym samym art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

53 W tych okolicznościach Formula One Licensing ma podstawy, by twierdzić, że zaskarżony wyrok narusza prawo.

54 W konsekwencji, bez konieczności badania innych zarzutów przedstawionych przez wnoszącą odwołanie, należy uchylić zaskarżony wyrok.

55 Zgodnie z art. 61 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeśli odwołanie jest zasadne, Trybunał może, jeżeli stan postępowania na to pozwala, wydać orzeczenie ostateczne w sprawie bądź skierować sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd.

56 W niniejszej sprawie nie są spełnione przesłanki umożliwiające Trybunałowi wydanie ostatecznego orzeczenia w sprawie.

57 Wydanie rozstrzygnięcia w sprawie wymaga zbadania, czy – bez stwierdzenia braku charakteru odróżniającego oznaczenie „F1” we wcześniejszych znakach towarowych – można odrzucić stosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Wymaga to zbadania okoliczności faktycznych, do czego Sąd jest lepiej umiejscowiony.

58 Niniejszą sprawę należy więc skierować do ponownego rozpoznania przez Sąd, stanowiąc jednocześnie, że rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów zostanie wydane w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje:

1) Wyrok Sądu Unii Europejskiej z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie T-10/09 Formula One Licensing przeciwko OHIM – Global Sports Media (F1-LIVE) zostaje uchylony.

2) Sprawa zostaje przekazana Sądowi Unii Europejskiej do ponownego rozpoznania.

3) Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Podpisy