Zbierka súdnych rozhodnutí

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

z 24. mája 2012 *

„Odvolanie — Ochranná známka Spoločenstva — Obrazová ochranná známka F1-LIVE — Námietka majiteľa medzinárodných a národných slovných ochranných známok F1 a obrazovej ochrannej známky Spoločenstva F1 Formula 1 — Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti — Opisný prvok — Zrušenie ochrany vyhradenej pre skoršiu národnú ochrannú známku — Pravdepodobnosť zámeny“

Vo veci C-196/11 P,

ktorej predmetom je odvolanie podľa článku 56 Štatútu Súdneho dvora Európskej únie, podané 27. apríla 2011,

Formula One Licensing BV, so sídlom v Rotterdame (Holandsko), v zastúpení: K. Sandberg a B. Klingberg, Rechtsanwältinnen,

odvolateľ,

ďalší účastníci konania:

Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovaný v prvostupňovom konaní,

Global Sports Media Ltd, so sídlom v Hamiltone (Bermudy), v zastúpení: T. de Haan, avocat,

vedľajší účastník konania v prvostupňovom konaní,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory K. Lenaerts, sudcovia J. Malenovský, E Juhász (spravodajca), G. Arestis a T. von Danwitz,

generálny advokát: P. Cruz Villalón,

tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní zo 14. decembra 2011,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálneho advokáta, že vec bude prejednaná bez jeho návrhov,

* Jazyk konania: angličtina.

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Svojím odvolaním Formula One Licensing BV žiada o zrušenie rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie zo 17. februára 2011, Formula One Licensing/ÚHVT – Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09, Zb. s. II-427, ďalej len „napadnutý rozsudok“), ktorým Všeobecný súd zamietol jeho žalobu o zrušenie rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) zo 16. októbra 2008 (vec R 7/2008-1), týkajúcu sa námietkového konania medzi Racing-Live SAS a spoločnosťou Formula One Licensing BV (ďalej len „sporné rozhodnutie“).

Právny rámec

2 Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146), zmenené a doplnené nariadením Rady (ES) č. 1992/2003 z 27. októbra 2003 (Ú. v. EÚ L 296, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 310), bolo zrušené a nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Vzhľadom na dátum skutkových okolností sa však na tento spor vzťahuje nariadenie č. 40/94.

3 Piate odôvodnenie nariadenia č. 40/94 stanovuje:

„keďže právo Spoločenstva, ktoré sa týka ochranných známok, nenahrádza právne predpisy členských štátov o ochranných známkach; keďže v skutočnosti sa nejaví oprávnené vyžadovať od podnikov, aby požiadali o zápis svojich ochranných známok ako ochranných známok Spoločenstva; keďže národné ochranné známky sú naďalej potrebné pre tie podniky, ktoré si neželajú ochranu svojich ochranných známok na úrovni Spoločenstva“.

4 Podľa znenia článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia nebude na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, zapísaná, ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.

5 Článok 8 ods. 2 písm. a) uvedeného nariadenia uvádza:

„Na účely odseku 1 sa pod pojmom ‚skoršie ochranné známky‘ rozumie:

a) ochranné známky nasledujúcich druhov s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva, berúc do úvahy prípadne uplatnené právo prednosti vzhľadom na tieto ochranné známky:

   i) ochranné známky Spoločenstva;

   ii) ochranné známky zapísané v členskom štáte alebo, v prípade Belgicka, Holandska alebo Luxemburska, na Úrade pre ochranné známky štátov Beneluxu;

   iii) ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd, ktoré majú účinnosť v členskom štáte;

   iv) ochranné známky zapísané na základe medzinárodných dohôd s účinkom v Spoločenstve“.

6 Podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 nebude na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, zapísaná, ak je zhodná alebo podobná so skoršou ochrannou známkou a má byť zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky Spoločenstva má táto ochranná známka v Európskej únii dobré meno a v prípade skoršej národnej ochrannej známky ochranná známka má dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky, o ktorej zápis sa žiada, by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky.

7 Podľa článku 3 ods. 1 písm. b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ako aj článku 3 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. EÚ L 299, s. 25), ktorá zrušila a nahradila smernicu 89/104, nebudú ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, zapísané do registra, alebo ak už sú zapísané, vyhlásia sa za neplatné.

Okolnosti predchádzajúce sporu

8 Dňa 13. apríla 2004 Racing-Live SAS, ktorého nástupcom ako majiteľ prihlasovanej ochrannej známky je Global Sports Media Ltd (ďalej len „Global Sports Media“), podal na ÚHVT prihlášku ochrannej známky Spoločenstva pre túto ochrannú známku:



9 Tovary a služby uvedené v prihláške patria do tried 16, 38 a 41 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení (ďalej len „dohoda z Nice“) a pre každú z tried zodpovedajú tomuto opisu:

— trieda 16: „časopisy, brožúry, knihy, pričom všetky tieto tovary sa týkajú oblasti Formuly 1“,

— trieda 38: „sprístupnenie a šírenie kníh, časopisov a denníkov prostredníctvom počítačových terminálov, pričom všetky tieto služby sa týkajú oblasti Formuly 1“ a

— trieda 41: „elektronická publikácia kníh, revue a periodík; informácie v oblasti zábavy; organizácia súťaží na Internete; rezervovanie miest na predstavenia; on-line hry, pričom všetky tieto služby sa týkajú oblasti Formuly 1“.

10 Po tom, čo bola prihláška zverejnená vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 5/2005, spoločnosť Formula One Licensing BV (ďalej len „Formula One Licensing“) podala 2. mája 2005 námietku proti zápisu predmetnej prihlasovanej ochrannej známky na základe článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

11 Námietka bola založená na týchto skorších ochranných známkach, vo vzťahu ku ktorým bolo uplatňované dobré meno:

— slovná ochranná známka F1 chránená medzinárodným zápisom č. 732 134 z 20. decembra 1999 s účinkami v Dánsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku, Taliansku a v Maďarsku pre tovary a služby patriace do tried 16, 38 a 41 v zmysle dohody z Nice, nemeckého vnútroštátneho zápisu č. 30 007 412 z 10. mája 2000 pre služby patriace do triedy 41 v zmysle uvedenej dohody a britského vnútroštátneho zápisu č. 2 277 746 D z 13. augusta 2001 pre tovary a služby patriace do tried 16 a 38 v zmysle uvedenej dohody a

— obrazová ochranná známka F1 Formula 1 chránená zápisom Spoločenstva č. 631531 z 19. mája 2003 pre tovary a služby patriace do tried 16, 38 a 41 v zmysle dohody z Nice, zobrazená nižšie:



12 Dňa 17. októbra 2007 námietkové oddelenie ÚHVT, vychádzajúc zo skoršieho medzinárodného zápisu č. 732 134, ktorý sa týkal slovnej ochrannej známky F1, vyhovelo námietke. Námietkové oddelenie konštatovalo, že existovala podobnosť alebo zhoda medzi tovarmi a službami, ktoré označujú kolidujúce ochranné známky, ako aj priemerný stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami, a preto existovala pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi ochrannými známkami v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

13 Dňa 14. decembra 2007 podal Racing-Live SAS odvolanie proti tomuto rozhodnutiu. Dňa 16. októbra 2008 prvý odvolací senát ÚHVT vyhovel odvolaniu a sporným rozhodnutím zrušil uvedené rozhodnutie námietkového oddelenia, lebo zastával v podstate názor, že medzi skoršími ochrannými známkami a prihlasovanou ochrannou známkou nemôže vzniknúť pravdepodobnosť zámeny a že skutočnosť, že sú zhodné so slovným prvkom „F1“, v tejto súvislosti nepostačuje, keďže tento prvok sa v uvedenej ochrannej známke vníma ako opisný.

Žaloba pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok

14 Návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 14. januára 2009 spoločnosť Formula One Licensing podala žalobu o zrušenie sporného rozhodnutia. Túto žalobu obsahujúcu dva žalobné dôvody Všeobecný súd zamietol.

15 Svojím prvým žalobným dôvodom sa žalobca dovolával porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

16 V bode 28 napadnutého rozsudku Všeobecný súd, pokiaľ ide o podobnosť predmetných tovarov a služieb, konštatoval, že „odvolací senát v bodoch 25 a 26 [sporného] rozhodnutia zastával názor, že činnosti vedľajšieho účastníka konania týkajúce sa predaja tlačiarenských tovarov a komunikácie prostredníctvom internetu (teda tovary a služby patriace do tried 16 a 38) sú zhodné s činnosťami žalobcu a že služby on-line uverejňovania a on-line zábavy v oblasti formuly 1 (teda služby patriace do triedy 41) a služby ponúkané žalobcom sú veľmi podobné“.

17 Pokiaľ ide o porovnanie kolidujúcich označení a ich vnímanie príslušnou skupinou verejnosti, Všeobecný súd po tom, čo uznal, že označenie „F1“ v medzinárodnej ochrannej známke a prvok „F1“ v prihlasovanej ochrannej známke sú spoločné, najprv skúmal úlohu prvku „F1“ v prihlasovanej ochrannej známke, najmä otázku, či je tento prvok „dominantný“.

18 Všeobecný súd na základe dôkazov, ktorými disponoval, v bodoch 43 a 44 napadnutého rozsudku zastával názor, že výraz „formula 1“ je použitý druhovo na označenie automobilového pretekárskeho športu a že „skratka F1 je tiež druhová ako výraz formula 1“.

19 Pokiaľ ide o tvrdenie žalobcu týkajúce sa skoršej ochrannej známky, Všeobecný súd v bode 46 napadnutého rozsudku konštatoval, že samotná skutočnosť, že skoršia slovná ochranná známka bola zapísaná ako národná alebo medzinárodná ochranná známka, nevylučuje, aby bola z veľkej miery opisnou, alebo inými slovami, aby mala iba malú vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k označovaným tovarom a službám. Všeobecný súd však v bode 47 napadnutého rozsudku pripomenul, že platnosť medzinárodnej alebo národnej ochrannej známky, v prejednávanej veci ochranných známok žalobcu, nemožno spochybňovať v rámci konania o zápis ochrannej známky Spoločenstva, ale iba v rámci konania o neplatnosť začatého v dotknutom členskom štáte.

20 Všeobecný súd v bode 49 napadnutého rozsudku dospel k záveru, že „vzhľadom na tieto úvahy a zohľadniac predložené dôkazy treba prijať záver, že príslušná skupina verejnosti nevníma prvok ‚f 1‘ v prihlasovanej ochrannej známke ako rozlišovací prvok, ale ako prvok použitý na opisné účely“. V rovnakom zmysle v bode 57 uvedeného rozsudku Všeobecný súd rozhodol, že spotrebitelia budú považovať označenie F 1 zobrazené obyčajným typom písma za skratku „formula 1“, teda za opisné označenie, a vyvodil z toho, že medzi kolidujúcimi ochrannými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny.

21 V nadväznosti na to Všeobecný súd vykonal vizuálne, fonetické a koncepčné porovnanie prihlasovanej ochrannej známky a skoršej ochrannej známky Spoločenstva a v bode 61 napadnutého rozsudku dospel k záveru, že „v prejednávanej veci v rámci celkového posúdenia pravdepodobnosti zámeny, charakterizovanej absenciou vizuálnej podobnosti a skutočnosťou, že podobnosť z fonetického a koncepčného hľadiska je iba obmedzená, postačuje konštatovať, že odvolací senát správne prijal záver, že medzi kolidujúcimi označeniami neexistuje pravdepodobnosť zámeny, pretože príslušná skupina verejnosti si nebude zamieňať prihlasovanú ochrannú známku s ochrannou známkou žalobcu. V tejto súvislosti treba poznamenať, že druhový význam, ktorý označeniu F 1 prideľuje verejnosť, zaručuje, že verejnosť pochopí, že prihlasovaná ochranná známka sa týka formuly 1, ale z dôvodu úplne odlišnej štruktúry si nevytvorí súvislosť s činnosťami žalobcu“.

22 Svojím druhým žalobným dôvodom sa žalobca pred Všeobecným súdom dovolával porušenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.

23 Všeobecný súd pred tým, ako tento žalobný dôvod zamietol, v bode 67 napadnutého rozsudku konštatoval:

„Ako vyplýva z bodu 66 [sporného] rozhodnutia, označením, ktorého používanie a prípadné dobré meno žalobca preukázal, je výlučne označenie, ktoré je predmetom zápisu Spoločenstva č. 631 531, teda verzia logotypu. Preto prvá otázka, ktorá vzniká, je otázka, či predmetné obrazové ochranné známky sú zhodné, alebo podobné. Rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno označenia spočívajú vo virtuálnej fúzii písmena ‚f‘ a číslice ‚1‘, zobrazených veľmi kontrastnými farbami. Samotná prítomnosť písmena ‚f‘ a číslice ‚1‘ v prihlasovanej ochrannej známke, teda prítomnosť, ktorá nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť, nemôže postačovať na prijatie záveru o súvislosti medzi predmetnými ochrannými známkami. V dôsledku toho, napriek určitej podobnosti z fonetického a koncepčného hľadiska, záver odvolacieho senátu, podľa ktorého žiadny prvok prihlasovanej ochrannej známky nepripomína verejnosti logotyp F 1, musí byť potvrdený, keďže kolidujúce označenia nemôžu byť považované za podobné.“

Návrhy účastníkov konania

24 Svojím odvolaním Formula One Licensing žiada, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok, vyhovel jeho návrhu na zrušenie sporného rozhodnutia alebo, subsidiárne, vrátil vec na konanie pred Všeobecným súdom na opätovné preskúmanie, ako aj zaviazal ÚHVT a Global Sports Media na náhradu trov konania vrátane trov prvostupňového konania.

25 ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal odvolateľa na náhradu trov konania.

26 Global Sports Media navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a zaviazal odvolateľa na náhradu trov konania.

O odvolaní

27 Formula One Licensing uvádza na podporu svojho odvolania tri odvolacie dôvody.

28 Prvý odvolací dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť prvku „F1“, obsahuje štyri časti. Tieto časti vychádzajú v uvedenom poradí z absencie odkazu na konkrétne tovary a služby, zo skreslenia skutočností, pokiaľ ide o prvok „F1“ a výraz „formula 1“, z neuznania nadobudnutia rozlišovacej spôsobilosti vyplývajúceho z používania ako časti zapísanej ochrannej známky Spoločenstva a nakoniec z nezákonného zrušenia ochrany vyhradenej pre skoršiu ochrannú známku.

29 Druhý a tretí odvolací dôvod sú založené na jednej strane na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 vyplývajúcom z nesprávneho posúdenia pravdepodobnosti zámeny a na druhej strane na porušení článku 8 ods. 5 tohto istého nariadenia.

30 V prvom rade treba preskúmať štvrtú časť prvého odvolacieho dôvodu.

Argumentácia účastníkov konania

31 Štvrtou časťou svojho prvého odvolacieho dôvodu Formula One Licensing uvádza, že Všeobecný súd v bodoch 44, 49, 51, 57, 61 a 67 napadnutého rozsudku redukoval rozlišovaciu spôsobilosť a ochranu skoršej slovnej ochrannej známky F1 na minimum a tak porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

32 Formula One Licensing zastáva názor, že záver Všeobecného súdu, podľa ktorého sa označenie „F1“ vníma ako druhové, vychádza z nesprávneho právneho posúdenia, čo by podľa neho malo za dôsledok *de facto* zrušenie jeho v štandardnej typografii zapísaných ochranných známok F1, čo je neprípustné. Odvolateľ pripomína, že Všeobecný súd v tejto súvislosti v bode 48 napadnutého rozsudku potvrdil, že ÚHVT bol povinný overiť, ako príslušná skupina verejnosti vníma prvok „F1“ v prihlasovanej ochrannej známke. Zastáva však názor, že toto overenie má svoje hranice a nemôže viesť k tomu, že rozlišovacia spôsobilosť skorších ochranných známok, čiže rozsah ich ochrany, bude redukovaný na minimum.

33 Odvolateľ poznamenáva, že pri preskúmaní konania o zápise ochrannej známky Spoločenstva Všeobecnému súdu neprislúcha popierať existenciu rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky uvádzanej na podporu námietky a spochybňovať jej platnosť. V tejto súvislosti odkazuje na rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. decembra 2007, Xentral/ÚHVT – Pages Jaunes (PAGESJAUNES.COM) (T-134/06, Zb. s. II-5213, bod 36), podľa ktorého platnosť národnej ochrannej známky nemožno spochybniť v rámci konania o zápise ochrannej známky Spoločenstva, ale iba v rámci konania o neplatnosť začatého v dotknutom členskom štáte.

34 Podľa spoločnosti Formula One Licensing sa v dôsledku toho Všeobecný súd dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď poprel rozlišovaciu spôsobilosť skorších ochranných známok v štandardnej typografii.

35 ÚHVT poznamenáva, že odvolateľ tým, že tvrdí, že skoršia slovná ochranná známka F1 nemala akúkoľvek ochranu, odkazuje na body 44, 49, 51, 57, 61 a 67 napadnutého rozsudku, pričom ale tieto body obsahujú iba vyhlásenia týkajúce sa vnímania slovného prvku „F1“ v prihlasovanej ochrannej známke. ÚHVT pripomína, že reprodukcia skoršieho označenia v spornej ochrannej známke

Spoločenstva nemôže viesť ku konštatovaniu pravdepodobnosti zámeny, pokiaľ sa používanie tohto označenia v spornej ochrannej známke vykonáva na čisto opisné účely a ak, v prejednávanej veci, Všeobecný súd správne v bode 51 napadnutého rozsudku prijal záver, že označenie „F1“ nemá v prihlasovanej ochrannej známke autonómne rozlišovacie postavenie, keďže jeho úloha v spornom označení jednoducho nie je úlohou rozlišujúceho prvku.

36 Global Sports Media zastáva názor, že štvrtá časť prvého odvolacieho dôvodu vychádza z nesprávneho pochopenia napadnutého rozsudku, pretože Všeobecný súd nezrušil slovnú ochrannú známku F1, ale iba konštatoval, že príslušná skupina verejnosti vníma prvok „F1“ v ochrannej známke F1-LIVE ako druhový pojem. Dodáva, že používanie výrazu „F1“ na opisné účely je povolené, keďže takéto použitie prvku nemožno napadnúť z hľadiska práva ochranných známok (rozsudky zo 7. januára 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Zb. s. I-691, bod 19, ako aj z 25. januára 2007, Adam Opel, C-48/05, Zb. s. I-1017, body 42 a 43).

Posúdenie Súdnym dvorom

37 Podľa znenia piateho odôvodnenia nariadenia č. 40/94, ako aj znenia šiesteho odôvodnenia nariadenia č. 207/2009 „právo Spoločenstva… nenahrádza právne predpisy členských štátov o ochranných známkach“.

38 Všeobecný súd v bode 47 napadnutého rozsudku pripomenul, že podľa jeho vlastnej judikatúry nemožno platnosť medzinárodnej alebo národnej ochrannej známky, v prejednávanej veci ochranných známok žalobcu, spochybňovať v rámci konania o zápise ochrannej známky Spoločenstva, ale iba v rámci konania o neplatnosť začatého v dotknutom členskom štáte [rozsudok z 12. novembra 2008, Shaker/ÚHVT – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Zb. s. II-3085, bod 26]. Treba poznamenať, že táto judikatúra vychádza z myšlienky, podľa ktorej normotvorca Únie zaviedol systém založený na koexistencii ochrannej známky Spoločenstva s národnými ochrannými známkami, ako citoval Súd prvého stupňa v bode 26 uvedeného rozsudku svoj rozsudok z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 55).

39 Tento záver Všeobecného súdu treba overiť.

40 Z koexistencie ochranných známok Spoločenstva a národných ochranných známok, ako aj zo skutočnosti, že zápis národných ochranných známok nepatrí do pôsobnosti ÚHVT a ani do právomoci súdneho preskúmania Všeobecného súdu, vyplýva, že v námietkovom konaní voči prihláške ochrannej známky Spoločenstva nemožno spochybniť platnosť národných ochranných známok.

41 Preto v rámci takého námietkového konania tiež nemožno vo vzťahu k označeniu, ktoré je zhodné s ochrannou známkou chránenou v niektorom členskom štáte, konštatovať absolútny dôvod zamietnutia, ako je absencia rozlišovacej spôsobilosti uvedená v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, ako aj v článku 3 ods. 1 písm. b) smerníc 89/104 a 2008/95. V tejto súvislosti treba konštatovať, že charakterizovanie označenia ako opisného alebo druhového sa vyrovnáva popieraniu jeho rozlišovacej spôsobilosti.

42 Je pravda, ako vyplýva z bodu 48 napadnutého rozsudku, že ak je proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva podaná námietka založená na existencii skoršej národnej ochrannej známky, ÚHVT a v dôsledku toho aj Všeobecný súd sú povinní overiť, ako príslušná skupina verejnosti vníma označenie zhodné s touto národnou ochrannou známkou v prihlasovanej ochrannej známke, a prípadne posúdiť mieru rozlišovacej spôsobilosti tohto označenia.

43 Toto overenie má však, ako to správne uvádza odvolateľ, svoje hranice.

44 Uvedené overovania nemôžu viesť ku konštatovaniu absencie rozlišovacej spôsobilosti označenia, ktoré je zhodné s národnou zapísanou a chránenou ochrannou známkou, pretože takéto konštatovanie by nebolo zlučiteľné ani s koexistenciou ochranných známok Spoločenstva a národných ochranných známok, ani s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 vykladaným v spojení s odsekom 2 písm. a) bodom ii) toho istého článku.

45 Toto konštatovanie by poškodzovalo národné ochranné známky, ktoré sú zhodné s označením považovaným za označenie bez rozlišovacej spôsobilosti, pretože zápis takej ochrannej známky Spoločenstva by predstavoval situáciu, ktorá by mohla zrušiť národnú ochranu týchto ochranných známok. Uvedené konštatovanie teda nerešpektuje systém zavedený nariadením č. 40/94, ktorý vychádza z koexistencie ochranných známok Spoločenstva a národných ochranných známok, ako to uvádza piate odôvodnenie tohto nariadenia, keďže platnosť medzinárodnej alebo národnej ochrannej známky možno z dôvodu absencie rozlišovacej spôsobilosti spochybňovať iba v rámci konania o neplatnosť začatého v dotknutom členskom štáte podľa článku 3 ods. 1 písm. b) smerníc 89/104 a 2008/95.

46 Treba pripomenúť, že článok 8 ods. 2 písm. a) bod ii) nariadenia č. 40/94 výslovne uvádza zohľadnenie ochranných známok zapísaných v členskom štáte ako skorších ochranných známok v rámci námietkového konania.

47 Z toho vyplýva, že aby sa predišlo porušeniu článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, treba národnej ochrannej známke uvádzanej na podporu námietky voči zápisu ochrannej známky Spoločenstva priznať určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti.

48 Všeobecný súd v prejednávanej veci takto nepostupoval.

49 Všeobecný súd najprv v bode 44 napadnutého rozsudku konštatoval, že označenie „F1“ sa môže používať v opisnom kontexte a že ako skratka je tiež druhové ako výraz „formula 1“. V bodoch 49 a 51 tohto rozsudku konštatoval, že prvok „f1“ v prihlasovanej ochrannej známke sa nevníma ako rozlišovací prvok, ale ako prvok použitý na opisné účely.

50 Všeobecný súd v nadväznosti na to v bodoch 57 a 61 napadnutého rozsudku poznamenal, že spotrebitelia budú považovať označenie „F1“ zobrazené obyčajným typom písma za skratku „formula 1“, teda za opisné označenie, a že verejnosť pridelí označeniu „F1“ druhový význam. V bode 67 uvedeného rozsudku nakoniec dodal, že prítomnosť písmena „f“ a číslice „1“ v prihlasovanej ochrannej známke nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.

51 Hoci konštatovania uvedené v bodoch 44, 49, 51, 57, 61 a 67 napadnutého rozsudku boli uvedené k označeniu v skoršej ochrannej známke alebo prvku „F1“ v prihlasovanej ochrannej známke, vzhľadom na to, že Všeobecný súd v bode 54 predmetného rozsudku konštatoval, že toto označenie a tento prvok sú spoločné, za takýchto okolností Všeobecný súd rovnako rozhodol, že uvedené označenie je druhové, opisné a nemá žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť.

52 Všeobecný súd preto spochybnil platnosť týchto skorších ochranných známok v rámci konania o zápise ochrannej známky Spoločenstva a tým porušil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

53 Za týchto okolností Formula One Licensing dôvodne tvrdí, že v napadnutom rozsudku došlo k nesprávnemu právnemu posúdeniu.

54 Preto treba napadnutý rozsudok bez toho, aby bolo potrebné skúmať ďalšie odvolacie dôvody uvádzané odvolateľom, zrušiť.

55 Z článku 61 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie vyplýva, že ak Súdny dvor zrušil rozsudok Všeobecného súdu, môže v danej veci vydať konečný rozsudok sám, ak to stav konania dovoľuje, alebo môže vec vrátiť na rozhodnutie Všeobecnému súdu.

56 V prejednávanej veci nie sú splnené podmienky na to, aby Súdny dvor mohol sám s konečnou platnosťou rozhodnúť o spore.

57 Rozhodnutie vo veci si vyžaduje preskúmať otázku či, bez pristúpenia ku konštatovaniu absencie rozlišovacej spôsobilosti označenia „F1“ v skorších ochranných známkach, možno uplatnenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 vylúčiť. To predpokladá skúmanie skutkových okolností, na čo je príslušný Všeobecný súd.

58 V dôsledku toho treba vec vrátiť na konanie pred Všeobecným súdom a rozhodnutie o trovách konania ponechať na neskôr.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol a vyhlásil:

1. Rozsudok Všeobecného súdu Európskej únie zo 17. februára 2011, Formula One Licensing/ÚHVT – Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09), sa zrušuje.

2. Vec sa vracia na konanie pred Všeobecným súdom Európskej únie.

3. O trovách konania sa rozhodne neskôr.

Podpisy