Zbirka odločb sodne prakse

SODBA SODIŠČA (tretji senat)

z dne 24. maja 2012*

„Pritožba — Znamka Skupnosti — Figurativna znamka F1-LIVE — Ugovor imetnika mednarodnih in besednih znamk F1 in figurativne znamke Skupnosti F1 Formula 1 — Neobstoj razlikovalnega učinka — Opisni element — Odvzem varstva prejšnji nacionalni znamki — Verjetnost zmede“

V zadevi C-196/11 P,

zaradi pritožbe na podlagi člena 56 Statuta Sodišča Evropske unije, vložene 27. aprila 2011,

Formula One Licensing BV, s sedežem v Rotterdamu (Nizozemska), ki jo zastopata K. Sandberg in B. Klingberg, odvetnici,

pritožnica,

drugi stranki v postopku sta

Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa A. Folliard-Monguiral, zastopnik,

tožena stranka na prvi stopnji,

Global Sports Media Ltd, s sedežem v Hamiltonu (Bermudi), ki jo zastopa T. de Haan, odvetnik,

intervenientka na prvi stopnji,

SODIŠČE (tretji senat),

v sestavi K. Lenaerts, predsednik senata, J. Malenovský, E. Juhász (poročevalec), G. Arestis in T. von Danwitz, sodniki,

generalni pravobranilec: P. Cruz Villalón,

sodna tajnica: L. Hewlett, glavna administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 14. decembra 2011,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalnega pravobranilca, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

* Jezik postopka: angleščina.

Sodbo

1 Družba Formula One Licensing BV s pritožbo predlaga razveljavitev sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 17. februarja 2011 v zadevi Formula One Licensing proti UUNT – Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09, ZOdl., str. II-427, v nadaljevanju: izpodbijana sodba), s katero je to zavrnilo njeno tožbo za razveljavitev odločbe prvega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 16. oktobra 2008 (zadeva R 7/2008-1) glede postopka z ugovorom med družbama Racing-Live SAS in Formula One Licensing BV (v nadaljevanju: sporna odločba).

Pravni okvir

2 Uredba Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1992/2003 z dne 27. oktobra 2003 (UL L 296, str. 1, v nadaljevanju: Uredba št. 40/94), je bila razveljavljena in nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1), ki je začela veljati 13. aprila 2009. Vendar je ta spor glede na čas dejanskega stanja še vedno predmet Uredbe št. 40/94.

3 V peti uvodni izjavi Uredbe št. 40/94 je navedeno:

„ker zakonodaja Skupnosti v zvezi z znamkami kljub temu ne nadomesti zakonov držav članic o znamkah; ker se dejansko ne bi zdelo upravičeno zahtevati od podjetij, naj zahtevajo registracijo svojih znamk kot znamk Skupnosti; ker so nacionalne znamke še naprej potrebne za podjetja, ki ne želijo zaščititi svojih znamk na ravni Skupnosti“.

4 V skladu s členom 8(1)(b) te uredbe se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.

5 Člen 8(2)(a) te uredbe določa:

„Za namen odstavka 1 izraz ‚prejšnje znamke‘ pomeni:

(a) znamke naslednje vrste z datumom zahtev za registracijo, ki predhodi datumu zahteve za registracijo znamke Skupnosti, ob upoštevanju, če je to primerno, predhodnih pravic, ki se zahtevajo v zvezi s to znamko:

(i) znamke Skupnosti;

(ii) znamke, registrirane v državi članici, oziroma v primeru Belgije, Nizozemske ali Luksemburga, v Uradu Beneluksa za znamke;

(iii) znamke, registrirane po mednarodnih sporazumih, ki veljajo v državi članici;

(iv) blagovne znamke, ki so predmet mednarodne registracije z učinkom v Skupnosti“.

6 V skladu s členom 8(5) Uredbe št. 40/94 blagovna znamka ob ugovarjanju imetnika prejšnje blagovne znamke v smislu odstavka 2 ne bo registrirana, če je enaka ali podobna prejšnji blagovni znamki in naj bi bila registrirana za blago ali storitve, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana prejšnja blagovna znamka, če prejšnja blagovna znamka Skupnosti uživa ugled v Evropski uniji in če ima

prejšnja nacionalna blagovna znamka ugled v zadevni državi članici ter če bi uporaba blagovne znamke, za katero je vložena prijava, brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled prejšnje blagovne znamke.

7 Člen 3(1)(b) Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1) in člen 3(1)(b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 299, str. 25), ki je bila razveljavljena in nadomeščena z Direktivo 89/104, določata, da se ne registrirajo, ali, če so registrirane, se lahko razglasijo za neveljavne blagovne znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka.

Dejansko stanje

8 Družba Racing-Live SAS, ki jo je nadomestila družba Global Sports Media Ltd (v nadaljevanju: Global Sports Media), je kot imetnica znamke, katere registracija se zahteva, 13. aprila 2004 pri UUNT vložila zahtevo za registracijo znamke Skupnosti za to figurativno znamko:



9 Proizvodi in storitve, za katere se je zahtevala registracija, spadajo v razrede 16, 38 in 41 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma), in za vsakega od teh razredov ustrezajo tem opisom:

— razred 16: „Revije, pamfleti, knjige; vsi ti izdelki se nanašajo na področje formule 1“;

— razred 38: „Obveščanje in razširjanje knjig, revij in časopisov prek računalniških terminalov; vsi ti izdelki se nanašajo na področje formule 1“ in

— razred 41: „Objavljanje elektronskih knjig, revij in periodičnih revij; informiranje o prireditvah; organizacija tekmovanj na internetu; rezerviranje vstopnic za predstave; spletne igre; vsi ti izdelki se nanašajo na področje formule 1“.

10 Ker je bila zahteva za registracijo objavljena v *Biltenu znamk Skupnosti* št. 5/2005, je družba Formula One Licensing BV (v nadaljevanju: Formula One Licensing) 2. maja 2005 vložila ugovor zoper registracijo zadevne znamke, ki je temeljil na členu 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 40/94.

11 Ugovor je temeljil zlasti na teh prejšnjih znamkah, katerih priznanje ugleda se je zahtevalo:

— besedni znamki F1, varovani z mednarodno registracijo št. 732 134 z dne 20. decembra 1999, ki učinkuje na Danskem, v Nemčiji, Španiji, Franciji, Italiji in na Madžarskem za proizvode in storitve iz razredov 16, 38 in 41 v smislu Nicejskega aranžmaja, z nemško nacionalno registracijo št. 30 007 412 z dne 10. maja 2000, ki zajema storitve iz razreda 41 v smislu tega aranžmaja ter z britansko nacionalno registracijo št. 2 277 746 D z dne 13. avgusta 2001, ki zajema proizvode in storitve iz razredov 16 in 38 v smislu navedenega aranžmaja, in

— spodaj prikazani figurativni znamki F1 Formula 1, varovani z registracijo Skupnosti št. 631531 z dne 19. maja 2003 za proizvode in storitve iz razredov 16, 38 in 41 v smislu Nicejskega aranžmaja:



12 Oddelek za ugovore UUNT je 17. oktobra 2007 ugodil ugovoru na podlagi prejšnje mednarodne registracije št. 732 134, ki zajema besedno znamko F1. Ugotovil je, da obstaja podobnost ali enakost med proizvodi in storitvami, ki jih označujeta nasprotujoči si znamki, in srednja stopnja podobnosti med nasprotujočima si znakoma ter da zato obstaja verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama v smislu člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

13 Družba Racing-Live SAS je 14. decembra 2007 zoper to odločbo vložila pritožbo. Prvi odbor za pritožbe UUNT je 16. oktobra 2008 s sporno odločbo ugodil pritožbi in razveljavil navedeno odločbo oddelka za ugovore, pri čemer je v bistvu ugotovil, da med prejšnjimi znamkami in znamko, katere registracija se zahteva, ne bi moglo priti do verjetnosti zmede in da je dejstvo, da sovpadajo z besednim elementom „F1“, v zvezi s tem nezadostno, ker se je ta element v tej znamki razumel kot opisen.

Tožba pred Splošnim sodiščem in izpodbijana sodba

14 Družba Formula One Licensing je 14. januarja 2009 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložila tožbo za razglasitev ničnosti sporne odločbe. Splošno sodišče je to tožbo, ki vsebuje dva tožbena razloga, zavrnilo.

15 Tožeča stranka je s prvim tožbenim razlogom zatrjevala kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

16 Splošno sodišče je v točki 28 izpodbijane sodbe glede podobnosti zadevnih izdelkov in storitev ugotovilo, da je „odbor za pritožbe v točkah 25 in 26 [sporne] odločbe ugotovil, da so dejavnosti intervenientke v zvezi s prodajo tiskarskih izdelkov in obveščanjem po internetu (to so izdelki in storitve iz razredov 16 in 38) enake kot dejavnosti tožeče stranke in da so storitve spletnega objavljanja in spletne zabave v zvezi s formulo 1 (to so storitve iz razreda 41) zelo podobne storitvam, ki jih ponuja tožeča stranka“.

17 V zvezi s primerjavo nasprotujočih si znakov in vprašanjem, kako jih razume upoštevna javnost, je Splošno priznalo, da sta znak „F1“ v mednarodni znamki in element „F1“ v znamki, katere registracija se zahteva, enaka, ter nato najprej preučilo vlogo elementa „F1“ v slednji, zlasti vprašanje, ali je ta element „dominanten“.

18 Splošno sodišče je na podlagi dokazov, ki jih je imelo, v točkah 43 in 44 izpodbijane sodbe ugotovilo, da se izraz „formula 1“ uporablja v splošnem za šport avtomobilskih dirk in da je „okrajšava F1 ravno tako generična kot izraz formula 1“.

19 Glede trditve tožeče stranke v zvezi s prejšnjo znamko je Splošno sodišče v točki 46 izpodbijane sodbe ugotovilo, da samo to, da je bila prejšnja besedna znamka registrirana kot nacionalna ali mednarodna znamka, ne izključuje, da ni pretežno opisna ali, z drugimi besedami, da ima zgolj majhen svojstven razlikovalni učinek v primerjavi z zadevnimi izdelki in storitvami. Vendar je Splošno sodišče v točki 47 izpodbijane sodbe opozorilo, da veljavnosti mednarodne ali nacionalne znamke, v obravnavanem primeru znamke tožeče stranke, ni mogoče izpodbijati v postopku registracije znamke Skupnosti, temveč izključno v razveljavitvenem postopku, sproženem v zadevni državi članici.

20 Splošno sodišče je v točki 49 izpodbijane sodbe ugotovilo, da „[j]e treba upoštevajoč navedeno in predložene dokaze ugotoviti, da upoštevna javnost elementa „f1“ prijavljene znamke ne razume kot razlikovalni element, ampak kot element, ki se uporablja opisno“. V istem smislu je Splošno sodišče v točki 57 te sodbe razsodilo, da bodo potrošniki „F1“ v običajni podobi znakov razumeli kot okrajšavo izraza „formula 1“, torej opisno, ter ugotovilo, da ni verjetnosti zmede med nasprotujočimi si znamkami.

21 Dalje, Splošno sodišče je opravilo vizualno, fonetično in pomensko primerjavo znamke, katere registracija se zahteva, in prejšnje znamke Skupnosti ter v točki 61 izpodbijane sodbe ugotovilo, da „[v] obravnavanem primeru v okviru celovite presoje verjetnosti zmede – ker ni vidne podobnosti in ker je glasovna in pomenska podobnost zgolj omejena – zadošča ugotoviti, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da ni verjetnosti zmede med spornima znakoma, ker upoštevna javnost prijavljene znamke ne bo zamešala z znamko tožeče stranke. Glede tega je treba ugotoviti, da generičen pomen, ki ga javnost pripisuje znaku F1, zagotavlja, da bo javnost razumela, da prijavljena znamka zadeva formulo 1, vendar je zaradi popolnoma drugačne razporeditve ne bo povezovala z dejavnostmi tožeče stranke“.

22 Tožeča stranka je z drugim tožbenim razlogom pred Splošnim sodiščem zatrjevala kršitev člena 8(5) Uredbe št. 40/94.

23 Splošno sodišče je, preden je zavrnilo ta razlog, v točki 67 izpodbijane sodbe ugotovilo:

„Kot izhaja iz točke 66 [sporne] odločbe, je znak, katerega uporabo in morebiten ugled je dokazala tožeča stranka, samo znak, ki ga je v Uniji registrirala pod št. 631 531, to je logotip. Zato se najprej zastavlja vprašanje, ali sta zadevni figurativni znamki enaki ali podobni. Razlikovalni učinek in ugled znaka sta namreč posledica virtualne spojitve črke ‚f‘ in številke ‚1‘, ki sta zelo kontrastnih barv. Zgolj prisotnost črke ‚f‘ in številke ‚1‘ v prijavljeni znamki, prisotnost, ki nima nikakršnega razlikovalnega učinka, ne zadošča za ugotovitev, da obstaja povezava med zadevnima znamkama. Kljub nekolikšni glasovni in pomenski podobnosti je zato treba ugotovitev odbora za pritožbe, da noben element prijavljene znamke javnosti ne opozarja na logotip F1, potrditi, pri čemer nasprotujočih si znakov tako ni mogoče šteti za podobne.“

Predlogi strank

24 Družba Formula One Licensing je s pritožbo Sodišču predlagala, naj razveljavi izpodbijano sodbo, naj ugodi njenemu predlogu za razglasitev ničnosti sporne odločbe oziroma naj, podredno, zadevo vrne Splošnemu sodišču v ponovno preučitev in naj UUNT in družbi Global Sports Media naloži plačilo stroškov, vključno s stroški, priglašenimi v postopku na prvi stopnji.

25 UUNT Sodišču predlaga, naj zavrne pritožbo in pritožnici naloži plačilo stroškov.

26 Družba Global Sports Media Sodišču predlaga, naj zavrne pritožbo in pritožnici naloži plačilo stroškov.

Pritožba

27 Družba Formula One Licensing v utemeljitev svoje pritožbe navaja tri pritožbene razloge.

28 Prvi pritožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 v zvezi z razlikovalnim učinkom elementa „F1“, ima štiri dele. Ti deli se nanašajo na neobstoj sklicevanja na dejanske izdelke in storitve, izkrivljanje dejstev glede elementa „F1“ in izraza „formula 1“, nepriznanje pridobitve razlikovalnega učinka z uporabo registrirane znamke Skupnosti ter nazadnje na nezakonit odvzem varstva, dodeljenega prejšnji znamki.

29 Drugi in tretji pritožbeni razlog se nanašata, prvič, na kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ki naj bi izhajala iz napake pri presoji verjetnosti zmede, in drugič, na kršitev člena 8(5) te uredbe.

30 Najprej je treba preučiti četrti del prvega pritožbenega razloga.

Trditve strank

31 Družba Formula One Licensing s četrtim delom prvega pritožbenega razloga trdi, da je Splošno sodišče v točkah 44, 49, 51, 57, 61 in 67 izpodbijane odločbe zanikalo razlikovalni učinek prejšnje besedne znamke F1 in ji odvzelo varstvo ter tako kršilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

32 Družba Formula One Licensing meni, da je Splošno sodišče pri ugotovitvi, da ima oznaka „F1“ generičen pomen, napačno uporabilo pravo s tem, da je dejansko razveljavilo njene registrirane znamke F1 v običajni podobi znakov, pri čemer je bila ta razveljavitev nedopustna. Pritožnica opozarja, da je Splošno sodišče v zvezi s tem v točki 48 izpodbijane sodbe potrdilo, da bi UUNT moral preizkusiti, kako je upoštevna javnost razumela element „F1“ v znamki, katere registracija se zahteva. Meni pa, da ima ta preizkus meje, saj ne sme povzročiti, da dejansko odpravi razlikovalni učinek prejšnjih znamk in tako obseg njihovega varstva.

33 Pritožnica poudarja, da Splošno sodišče pri preizkusu postopka registracije znamke Skupnosti nima pravice zanikati razlikovalnega učinka znamke, ki je predmet ugovora, in izpodbijati njene veljavnosti. V zvezi s tem se sklicuje na sodbo Splošnega sodišča z dne 13. decembra 2007 v zadevi Xentral proti UUNT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (T-134/06, ZOdl., str. II-5213, točka 36), v skladu s katero veljavnosti nacionalne znamke ni mogoče izpodbijati v postopku registracije znamke Skupnosti, temveč izključno v razveljavitvenem postopku, sproženem v zadevni državi članici.

34 Po mnenju družbe Formula One Licensing je zato Splošno sodišče napačno uporabilo pravo, ker je zanikalo razlikovalni učinek prejšnjih znamk v običajni podobi znakov.

35 UUNT poudarja, da se pritožnica s poudarjanjem, da prejšnja besedna znamka F1 ni imela nobenega varstva, sklicuje na točke 44, 49, 51, 57, 61 in 67 izpodbijane sodbe, pri čemer pa te točke vsebujejo le navedbe, ki se nanašajo na razumevanje besednega elementa „F1“ v znamki, katere registracija se zahteva. UUNT opozarja, da ponazoritev prejšnjega znaka v sporni znamki Skupnosti ne more biti podlaga za ugotovitev o verjetnosti zmede, če se ta znak v sporni znamki uporablja zgolj opisno, in da je v tej zadevi Splošno sodišče v točki 51 izpodbijane sodbe pravilno ugotovilo, da znak „F1“ nima samostojnega razlikovalnega položaja v znamki, katere registracija se zahteva, ker njena vloga ni le vloga razlikovalnega elementa v spornem znaku.

36 Družba Global Sports Media meni, da četrti del prvega pritožbenega razloga temelji na napačni razlagi izpodbijane sodbe, ker Splošno sodišče ni razveljavilo besedne znamke F1, ampak je zgolj ugotovilo, da upoštevna javnost element „F1“ v znamki F1-LIVE razume kot generičen izraz. Dodaja, da je uporaba, katere namen je opis izraza „F1“, dovoljena, saj take uporabe elementa ni mogoče izpodbijati z vidika prava znamk (sodbi z dne 7. januarja 2004 v zadevi Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Recueil, str. I-691, točka 19, in z dne 25. januarja 2007 v zadevi Adam Opel, C-48/05, ZOdl., str. I-1017, točki 42 in 43).

Presoja Sodišča

37 Kot navajata peta uvodna izjava Uredbe št. 40/94 in šesta uvodna izjava Uredbe št. 207/2009, „[z]akonodaja Skupnosti v zvezi z blagovnimi znamkami [...] ne nadomesti zakonov držav članic o blagovnih znamkah“.

38 Splošno sodišče je v točki 47 izpodbijane sodbe opozorilo, da v skladu s svojo sodno prakso veljavnosti mednarodne ali nacionalne znamke – v obravnavanem primeru znamk pritožnice – ni mogoče izpodbijati v postopku registracije znamke Skupnosti, temveč izključno v razveljavitvenem postopku, sproženem v zadevni državi članici (sodba z dne 12. novembra 2008 v zadevi Shaker proti UUNT – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (T-7/04, ZOdl., str. II-3085, točka 26)). Opozoriti je treba, da ta sodna praksa temelji na ideji, da je zakonodajalec Unije vzpostavil

sistem, ki temelji na soobstoju znamke Skupnosti in nacionalnih znamk, saj je Splošno sodišče v točki 26 te sodbe navajalo svojo sodbo z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Recueil, str. II-4335, točka 55).

39 To razlogovanje Splošnega sodišča je treba sprejeti.

40 Iz soobstoja znamk Skupnosti in nacionalnih znamk ter iz dejstva, da za registracijo slednjih ni pristojen UUNT in da za njihov sodni nadzor ni pristojno Splošno sodišče, izhaja, da veljavnosti nacionalnih znamk ni mogoče izpodbijati v postopku z ugovorom zoper zahtevo za registracijo znamke Skupnosti.

41 Zato v okviru takega postopka z ugovorom prav tako ni mogoče – v zvezi z znakom, ki je enak znamki, zaščiteni v državi članici – ugotoviti absolutnega razloga za zavrnitev, kakršen je neobstoj razlikovalnega učinka, določenega v členu 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 in členu 3(1)(b) direktiv 89/104 in 2008/95. V zvezi s tem je treba ugotoviti, da opredelitev znaka kot opisnega ali generičnega pomeni zanikanje njegovega razlikovalnega značaja.

42 Res je sicer, kot je razvidno iz točke 48 izpodbijane sodbe, da je – kadar je ugovor, ki temelji na obstoju prejšnje nacionalne znamke, vložen zoper registracijo znamke Skupnosti – UUNT dolžan preveriti, kako upoštevna javnost razume znak, ki je enak tej nacionalni znamki, v znamki, katere registracija se zahteva, in glede na okoliščine primera oceniti stopnjo razlikovalnega učinka tega znaka.

43 Vendar imajo ti preizkusi svoje meje, kot pravilno zatrjuje pritožnica.

44 Ti preizkusi ne morejo privesti do ugotovitve neobstoja razlikovalnega učinka znaka, ki je enak registrirani in varovani nacionalni znamki, ker taka ugotovitev ne bi bila v skladu niti s soobstojem znamk Skupnosti in nacionalnih znamk niti s členom 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ki ga je treba razlagati skupaj z odstavkom 2(a)(ii) tega člena.

45 Ta ugotovitev bi namreč škodila nacionalnim znamkam, ki so enake znaku, za katerega se šteje, da nima razlikovalnega učinka, ker bi registracija take znamke Skupnosti pomenila stanje, v katerem bi lahko prišlo do odvzema nacionalnega varstva teh znamk. Tako bi navedena ugotovitev ne spoštovala sistema, uvedenega z Uredbo št. 40/94, ki temelji na soobstoju znamk Skupnosti in nacionalnih znamk, navedenem v peti uvodni izjavi te uredbe, ker je veljavnost mednarodne ali nacionalne znamke zaradi neobstoja razlikovalnega učinka mogoče v skladu s členom 3(1)(b) direktiv 89/104 in 2008/95 izpodbijati le v razveljavitvenem postopku, sproženem v zadevni državi članici.

46 Opozoriti je treba, da člen 8(2)(a)(ii) Uredbe št. 40/94 v okviru postopka z ugovorom izrecno določa upoštevanje znamk, registriranih v državi članici, kot prejšnjih znamk.

47 Iz tega sledi, da je treba, da bi se izognili kršitvi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, priznati določeno stopnjo razlikovalnega učinka nacionalne znamke, ki je predmet ugovora zoper registracijo znamke Skupnosti.

48 Vendar Splošno sodišče v tem primeru ni ravnalo tako.

49 Najprej, Splošno sodišče je v točki 44 izpodbijane sodbe ugotovilo, da je znak „F1“ mogoče uporabljati opisno in da je kot okrajšava prav tako generičen kot izraz „formula 1“. V točkah 49 in 51 te sodbe je ugotovilo, da se element „f1“ v znamki, katere registracija se zahteva, ne razume kot razlikovalni element, ampak kot element, ki se uporablja opisno.

50 Splošno sodišče je nato v točkah 57 in 61 izpodbijane sodbe navedlo, da bodo potrošniki element „F1“ v običajni podobi znakov šteli za okrajšavo izraza „formula 1“, torej za opisno označbo, in da javnost znaku „F1“ daje generičen pomen. Na koncu je v točki 67 te sodbe dodalo, da črka „f“ in številka „1“ v znamki, katere registracija se zahteva, nimata nikakršnega razlikovalnega učinka.

51 Čeprav se ugotovitve iz točk 44, 49, 51, 57, 61 in 67 izpodbijane sodbe nanašajo na znak v prejšnji znamki ali na element „F1“ v znamki, katere registracija se zahteva, pri čemer je Splošno sodišče v točki 54 te sodbe ugotovilo, da sta ta znak in ta element enaka, je Splošno sodišče na podlagi teh ugotovitev tako odločilo, da je navedeni znak generičen, opisen in nima nikakršnega razlikovalnega učinka.

52 Splošno sodišče je tako izpodbijalo veljavnost teh prejšnjih znamk v okviru postopka registracije znamke Skupnosti in je tako kršilo člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

53 V teh okoliščinah družba Formula One Licensing utemeljeno trdi, da je Splošno sodišče v izpodbijani sodbi napačno uporabilo pravo.

54 Iz tega razloga je treba izpodbijano sodbo razveljaviti, ne da bi bilo treba presojati preostale pritožbene razloge pritožnice.

55 V skladu s členom 61, prvi odstavek, Statuta Sodišča Evropske unije lahko Sodišče, kadar razveljavi odločbo Splošnega sodišča, samo dokončno odloči o zadevi, če stanje postopka to dovoljuje, ali pa zadevo vrne v razsojanje Splošnemu sodišču.

56 V tej zadevi pogoji, da lahko Sodišče samo dokončno odloči o zadevi, niso izpolnjeni.

57 Meritorna odločba zahteva namreč preučitev vprašanja, ali je mogoče – ne da bi se ugotovil neobstoj razlikovalnega učinka znaka „F1“ v prejšnjih znamkah – ne uporabiti člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. To vključuje preučitev dejstev, kar bo laže opravilo Splošno sodišče.

58 Zato je treba zadevo vrniti v razsojanje Splošnemu sodišču in pridržati odločitev o stroških.

Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo:

1. **Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 17. februarja 2011 v zadevi Formula One Licensing proti UUNT – Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09) se razveljavi.**

2. **Zadeva se vrne v razsojanje Splošnemu sodišču Evropske unije.**

3. **Odločitev o stroških se pridrži.**

Podpisi