HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia)

24 mai 2012*

„Recurs — Marcă comunitară — Marca figurativă F1-LIVE — Opoziție a titularului mărcilor verbale internaționale și naționale F1 și al unei mărci figurative comunitare F1 Formula 1 — Lipsa caracterului distinctiv — Element descriptiv — Suprimarea protecției rezervate unei mărci anterioare naționale — Risc de confuzie”

În cauza C-196/11 P,

având ca obiect un recurs formulat în temeiul articolului 56 din Statutul Curții de Justiție, introdus la 27 aprilie 2011,

Formula One Licensing BV, cu sediul în Rotterdam (Țările de Jos), reprezentată de K. Sandberg și de B. Klingberg, Rechtsanwältinnen,

recurentă,

celelalte părți în proces fiind:

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de A. Folliard-Monguiral, în calitate de agent,

pârât în primă instanță,

Global Sports Media Ltd, cu sediul în Hamilton (Bermuda), reprezentată de T. de Haan, avocat,

intervenientă în primă instanță,

CURTEA (Camera a treia),

compusă din domnul K. Lenaerts, președinte de cameră, și domnii J. Malenovský, E. Juhász (raportor), G. Arestis și T. von Danwitz, judecători,

avocat general: domnul P. Cruz Villalón,

grefier: doamna L. Hewlett, administrator principal,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 14 decembrie 2011,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

* Limba de procedură: engleza.

Hotărâre

1 Prin recursul formulat, Formula One Licensing BV solicită anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 17 februarie 2011, Formula One Licensing/OAPI – Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09, Rep., p. II-427, denumită în continuare „hotărârea atacată”), prin care acesta din urmă a respins acțiunea sa în anularea deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 16 octombrie 2008 (cauza R 7/2008-1), referitoare la o procedură de opoziție între Racing-Live SAS și Formula One Licensing BV (denumită în continuare „decizia în litigiu”).

Cadrul juridic

2 Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1992/2003 al Consiliului din 27 octombrie 2003 (JO L 296, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 9, denumit în continuare „Regulamentul nr. 40/94”), a fost abrogat și înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1), care a intrat în vigoare la 13 aprilie 2009. Cu toate acestea, ținând seama de data faptelor, acest litigiu rămâne guvernat de Regulamentul nr. 40/94.

3 Al cincilea considerent al Regulamentului nr. 40/94 are următorul cuprins:

„întrucât, cu toate acestea, dreptul comunitar al mărcilor nu se substituie legislațiilor statelor membre referitoare la mărci; întrucât, într-adevăr, nu s-ar dovedi justificat să se impună întreprinderilor să solicite înregistrarea mărcilor lor ca mărci comunitare; întrucât mărcile naționale rămân necesare acelor întreprinderi care nu doresc protecția mărcilor lor la scară comunitară”.

4 Potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (b) din acest regulament, la opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când, din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie pe teritoriul pe care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie presupune riscul de asociere cu marca anterioară.

5 Articolul 8 alineatul (2) litera (a) din regulamentul menționat prevede:

„În înțelesul alineatului (1), «mărci anterioare» înseamnă:

(a) mărci a căror dată de depunere este anterioară cererii de înregistrare a mărcii comunitare, ținând cont, dacă este cazul, de dreptul la prioritate invocat în sprijinul acestor mărci și care aparțin următoarelor categorii:

(i) mărci comunitare;

(ii) mărci înregistrate într-un stat membru sau, în ceea ce privește Belgia, Luxemburg și Țările de Jos, la Oficiul Mărcilor din Benelux;

(iii) mărci care au făcut obiectul unei înregistrări în temeiul acordurilor internaționale, care produc efecte într-un stat membru;

(iv) mărcile care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte în Comunitate”.

6 Potrivit articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, la opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate, de asemenea, în cazul în care este identică sau similară cu marca anterioară și în cazul în care este destinată să fie înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cazul unei mărci comunitare anterioare, aceasta este de notorietate în cadrul Uniunii Europene și, în cazul unei mărci naționale anterioare, este de notorietate în respectivul stat membru și în cazul în care utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau în cazul în care ar aduce atingere acestora.

7 Potrivit articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), precum și potrivit articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25), care a abrogat și a înlocuit Directiva 89/104, sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate, mărcile fără caracter distinctiv.

Istoricul cauzei

8 La 13 aprilie 2004, Racing-Live SAS, căreia i s-a substituit, în calitate de titular al mărcii solicitate, Global Sports Media Ltd (denumită în continuare „Global Sports Media”), a depus la OAPI o cerere de înregistrare ca marcă comunitară pentru următoarea marcă figurativă:



9 Produsele și serviciile pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasele 16, 38 și 41 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare (denumit în continuare „Aranjamentul de la Nisa”), și corespund pentru fiecare dintre aceste clase următoarei descrieri:

— clasa 16: „Reviste, broșuri, cărți; toate aceste produse referitoare la formula 1”;

— clasa 38: „Comunicații și difuzare de cărți, reviste și ziare prin terminale de calculator; toate aceste servicii referitoare la formula 1” și

— clasa 41: „Publicare electronică de cărți, reviste și periodice; informații în materie de divertisment; organizare de concursuri pe internet; rezervarea de locuri pentru spectacole; jocuri online; toate aceste servicii referitoare la formula 1”.

10 Întrucât cererea de înregistrare a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 5/2005, Formula One Licensing BV (denumită în continuare „Formula One Licensing”) a formulat, la 2 mai 2005, opoziție la înregistrarea mărcii în cauză, întemeiată pe articolul 8 alineatul 1 litera (b) și pe articolul 5 din Regulamentul nr. 40/94.

11 Opoziția se întemeia în special pe următoarele mărci anterioare, al căror renume se revendica:

— marca verbală F1, protejată prin înregistrarea internațională nr. 732 134 din 20 decembrie 1999, care produce efecte în Danemarca, în Germania, în Spania, în Franța, în Italia și în Ungaria pentru produse și servicii din clasele 16, 38 și 41 în sensul Aranjamentului de la Nisa, prin înregistrarea națională germană nr. 30 007 412 din 10 mai 2000, acoperind servicii din clasa 41 în sensul acestui aranjament, și prin înregistrarea națională britanică nr. 2 277 746 D din 13 august 2001, acoperind produse și servicii din clasele 16 și 38 în sensul aranjamentului menționat, și

— marca figurativă F1 Formula 1, protejată prin înregistrarea comunitară nr. 631531 din 19 mai 2003 pentru produse și servicii din clasele 16, 38 și 41 în sensul Aranjamentului de la Nisa, reprodusă mai jos:



12 La 17 octombrie 2007, divizia de opoziție a OAPI a admis opoziția pe baza înregistrării internaționale anterioare nr. 732 134 care acoperă marca verbală F1. Aceasta a constatat că există o similitudine sau o identitate între produsele și serviciile pe care mărcile în conflict le desemnează și un grad mediu de similitudine între semnele în conflict și, prin urmare, un risc de confuzie între mărcile în conflict în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

13 La 14 decembrie 2007, Racing-Live SAS a formulat o cale de atac împotriva acestei decizii. La 16 octombrie 2008, Camera întâi de recurs a OAPI a admis calea de atac și a anulat respectiva decizie a diviziei de opoziție prin decizia în litigiu, considerând în esență că mărcile anterioare și marca solicitată nu pot genera un risc de confuzie și că, în această privință, este insuficientă coincidența elementului verbal „F1”, întrucât acest element este perceput ca fiind descriptiv în marca menționată.

Acțiunea în fața Tribunalului și hotărârea atacată

14 Prin cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 14 ianuarie 2009, Formula One Licensing a introdus o acțiune în anularea deciziei în litigiu. Această acțiune, care cuprindea două motive, a fost respinsă de Tribunal.

15 Prin intermediul primului motiv, recurenta a invocat o încălcare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

16 La punctul 28 din hotărârea atacată, Tribunalul a constatat, în ceea ce privește similitudinea produselor și a serviciilor în cauză, că, „la punctele 25 și 26 din decizia [în litigiu], camera de recurs a considerat că activitățile intervenientei cu privire la vânzarea de produse de imprimerie și de comunicare prin internet (și anume produsele și serviciile din clasele 16 și 38) erau identice cu cele ale recurentei, iar serviciile de publicare online și de divertisment online referitoare la formula 1 (și anume serviciile din clasa 41) și serviciile propuse de reclamantă erau foarte similare”.

17 Cu privire la compararea semnelor în conflict și la perceperea lor de către publicul relevant, Tribunalul, recunoscând că semnul „F1” în marca internațională și elementul „F1” în marca solicitată sunt comune, a examinat mai întâi rolul elementului „F1” în aceasta din urmă, în special aspectul dacă acest element este „dominant”.

18 Pe baza dovezilor de care dispunea, Tribunalul a considerat, la punctele 43 și 44 din hotărârea atacată, că termenul „formula 1” este utilizat în mod generic pentru a desemna un sport de curse automobilistice și că „abrevierea F1 este la fel de generică precum expresia formula 1”.

19 În ceea ce privește argumentul recurentei referitor la marca anterioară, Tribunalul a constatat, la punctul 46 din hotărârea atacată, că numai faptul că marca verbală anterioară a fost înregistrată ca marcă națională sau internațională nu exclude ca aceasta să fie în mod considerabil descriptivă sau, cu alte cuvinte, ca aceasta să nu posede decât un caracter distinctiv intrinsec scăzut în raport cu produsele și serviciile vizate. Cu toate acestea, Tribunalul a amintit, la punctul 47 din hotărârea atacată, că validitatea unei mărci internaționale sau naționale, în speță mărcile recurentei, nu poate fi pusă în discuție în cadrul unei proceduri de înregistrare a unei mărci comunitare, ci numai în cadrul unei proceduri de declarare a nulității inițiate în statul membru respectiv.

20 La punctul 49 din hotărârea atacată, Tribunalul a ajuns la concluzia că, „[a]vând în vedere aceste considerații și ținând seama de elementele de probă prezentate, trebuie să se concluzioneze că publicul relevant nu percepe elementul «f1» în marca solicitată ca pe un element distinctiv, ci ca pe un element utilizat în scopuri descriptive”. În același sens, la punctul 57 din hotărârea menționată, Tribunalul a apreciat că consumatorii vor considera „F1” într-o prezentare grafică obișnuită ca fiind abrevierea pentru „formula 1”, cu alte cuvinte, o indicație descriptivă, și a concluzionat că nu există un risc de confuzie între mărcile în conflict.

21 În continuare, Tribunalul a procedat la o comparație vizuală, fonetică și conceptuală a mărcii solicitate și a mărcii comunitare anterioare și, la punctul 61 din hotărârea atacată, a ajuns la concluzia că „[în] speță, în cadrul aprecierii globale a riscului de confuzie, caracterizată prin lipsa similitudinii vizuale și prin faptul că similitudinea în planurile fonetic și conceptual nu este decât limitată, este suficient să se constate că în mod întemeiat camera de recurs a reținut că nu exista un risc de confuzie între semnele în litigiu, întrucât publicul relevant nu va confunda marca solicitată cu cea a reclamantei. În această privință, trebuie să se sublinieze că sensul generic atribuit de public semnului F1 garantează că acest public va înțelege că marca solicitată privește formula 1, dar, din cauza organizării complet diferite, nu va stabili o legătură cu activitățile reclamantei”.

22 Prin intermediul celui de al doilea motiv, recurenta a invocat în fața Tribunalului o încălcare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

23 Înainte de a respinge acest motiv, Tribunalul a considerat, la punctul 67 din hotărârea atacată:

„Astfel cum reiese de la punctul 66 din decizia [în litigiu], semnul a căror utilizare și, eventual, renume le-a dovedit reclamanta este exclusiv cel care a făcut obiectul înregistrării comunitare nr. 631 531, și anume versiunea logotip. Prin urmare, prima problemă care se ridică este dacă mărcile figurative în cauză sunt identice sau similare. Astfel, caracterul distinctiv și renumele semnului constau în fuziunea virtuală a literei «f» și a cifrei «1», reprezentate în culori foarte contrastante. Numai prezența literei «f» și a cifrei «1» în marca solicitată, prezență care nu ar avea niciun caracter distinctiv, nu poate fi suficientă pentru a concluziona în sensul existenței unei legături între mărcile în cauză. În consecință, în pofida unei anumite asemănări sub aspect fonetic și conceptual, concluzia camerei de recurs potrivit căreia niciun element al mărcii solicitate nu amintește logotipul F1 publicului trebuie să fie confirmată, semnele în conflict neputând fi considerate ca fiind similare.”

Concluziile părților

24 Prin recursul formulat, Formula One Licensing solicită Curții anularea hotărârii atacate, admiterea cererii sale în anularea deciziei în litigiu sau, în subsidiar, trimiterea cauzei Tribunalului spre rejudecare, precum și obligarea OAPI și a Global Sports Media la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate în primă instanță.

25 OAPI solicită Curții respingerea recursului și obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

26 Global Sports Media solicită Curții respingerea recursului și obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

Cu privire la recurs

27 În susținerea recursului formulat, Formula One Licensing invocă trei motive.

28 Primul motiv, întemeiat pe o încălcare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, în ceea ce privește caracterul distinctiv al elementului „F1”, cuprinde patru aspecte. Aceste aspecte se întemeiază pe absența unei referiri la produsele și la serviciile concrete, pe o denaturare a situației de fapt în ceea ce privește elementul „F1” și expresia „formula 1”, pe nerecunoașterea dobândirii caracterului distinctiv care rezultă din utilizarea ca parte a unei mărci comunitare înregistrate și, în sfârșit, pe o suprimare nelegală a protecției rezervate unei mărci anterioare.

29 Al doilea și al treilea motiv se întemeiază, pe de o parte, pe o încălcare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 care rezultă dintr-o eroare de apreciere a riscului de confuzie și, pe de altă parte, pe o încălcare a articolului 8 alineatul (5) din același regulament.

30 Trebuie analizat în primul rând al patrulea aspect al primului motiv.

Argumentele părților

31 Prin intermediul celui de al patrulea aspect al primului motiv, Formula One Licensing arată că, la punctele 44, 49, 51, 57, 61 și 67 din hotărârea atacată, Tribunalul a anihilat caracterul distinctiv și protecția mărcii verbale anterioare F1 și a încălcat astfel articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

32 Formula One Licensing consideră că concluzia Tribunalului potrivit căreia denumirea „F1” este percepută ca fiind generică este afectată de o eroare de drept întrucât determină anularea *de facto* a mărcilor sale înregistrate F1 într-o prezentare grafică standard, această anulare fiind inadmisibilă. Recurenta amintește că Tribunalul a afirmat în această privință, la punctul 48 din hotărârea atacată, că OAPI era obligat să verifice în ce mod publicul relevant percepea elementul „F1” în marca solicitată. Recurenta consideră însă că această verificare are limitele sale, neputând determina anihilarea efectivă a caracterului distinctiv al mărcilor anterioare și, așadar, a întinderii protecției acestora.

33 Recurenta arată că, în cadrul examinării unei proceduri de înregistrare a unei mărci comunitare, Tribunalul nu are obligația de a nega existența caracterului distinctiv al mărcii invocate în susținerea opoziției și de a pune în discuție validitatea sa. În această privință, recurenta se referă la Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2007, Xentral/OAPI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (T-134/06, Rep., p. II-5213, punctul 36), potrivit căreia validitatea unei mărci naționale nu poate fi pusă în discuție în cadrul unei proceduri de înregistrare a unei mărci comunitare, ci numai în cadrul unei proceduri de declarare a nulității inițiate în statul membru respectiv.

34 Potrivit Formula One Licensing, Tribunalul a săvârșit, așadar, o eroare de drept atunci când a negat caracterul distinctiv al mărcilor anterioare într-o prezentare grafică standard.

35 OAPI arată că recurenta, susținând că marca verbală anterioară F1 a fost lipsită de orice sferă de protecție, se referă la punctele 44, 49, 51, 57, 61 și 67 din hotărârea atacată, însă aceste puncte conțin numai declarații referitoare la percepția elementului verbal „F1” în marca solicitată. OAPI amintește că reproducerea unui semn anterior într-o marcă comunitară contestată nu poate conduce la o constatare a unui risc de confuzie dacă utilizarea acestui semn în marca contestată este realizată în scopuri pur descriptive și că, în speță, Tribunalul a concluzionat în mod întemeiat, la punctul 51 din hotărârea atacată, că semnul „F1” nu ocupă o poziție distinctivă autonomă în marca solicitată, rolul său nefiind pur și simplu cel al unui element distinctiv în semnul contestat.

36 Global Sports Media consideră că al patrulea aspect al primului motiv se bazează pe o interpretare eronată a hotărârii atacate, întrucât Tribunalul nu a anulat marca verbală F1, ci doar a constatat că publicul relevant percepe elementul „F1” în marca F1-LIVE ca termen generic. Aceasta adaugă că este autorizată utilizarea în scopuri descriptive a termenului „F1”, dat fiind că o astfel de utilizare a unui element nu poate fi atacată din perspectiva dreptului mărcilor (Hotărârea din 7 ianuarie 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Rec., p. I-691, punctul 19, și Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel, C-48/05, Rep., p. I-1017, punctele 42 și 43).

Aprecierea Curții

37 Potrivit celui de al cincilea considerent al Regulamentului nr. 40/94, precum și, pe de altă parte, potrivit celui de al șaselea considerent al Regulamentului nr. 207/2009, „dreptul comunitar al mărcilor nu se substituie legislațiilor statelor membre referitoare la mărci”.

38 Tribunalul a amintit, la punctul 47 din hotărârea atacată, că, potrivit propriei jurisprudențe, validitatea unei mărci internaționale sau naționale, în speță mărcile recurentei, nu poate fi pusă în discuție în cadrul unei proceduri de înregistrare a unei mărci comunitare, ci numai în cadrul unei proceduri de declarare a nulității inițiate în statul membru respectiv [Hotărârea din 12 noiembrie 2008, Shaker/OAPI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Rep., p. II-3085, punctul 26]. Trebuie să se observe că această jurisprudență se întemeiază pe ideea potrivit căreia legiuitorul Uniunii a instituit un sistem bazat pe coexistența mărcii comunitare cu mărcile naționale, dat fiind că Tribunalul a citat, la punctul 26 din hotărârea menționată, Hotărârea din 23 octombrie 2002, Matratzen Concord/OAPI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Rec., p. II-4335, punctul 55).

39 Acest raționament al Tribunalului trebuie aprobat.

40 Din coexistența mărcilor comunitare și a mărcilor naționale, precum și din faptul că înregistrarea acestora din urmă nu este de competența OAPI, iar controlul lor jurisdicțional nu este de competența Tribunalului, rezultă că validitatea mărcilor naționale nu poate fi pusă în discuție în cadrul unei proceduri de opoziție la o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare.

41 În consecință, în cadrul unei astfel de proceduri de opoziție, nu este posibil nici să se constate, în raport cu un semn identic cu o marcă protejată într-un stat membru, un motiv absolut de refuz, precum lipsa caracterului distinctiv, prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, precum și la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directivele 89/104 și 2008/95. În această privință, trebuie constatat că o caracterizare a unui semn ca descriptiv sau generic echivalează cu negarea caracterului său distinctiv.

42 Desigur, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 48 din hotărârea atacată, în cazul formulării unei opoziții, întemeiată pe existența unei mărci naționale anterioare, împotriva înregistrării unei mărci comunitare, OAPI și, în consecință, Tribunalul sunt obligate să verifice în ce mod publicul relevant percepe semnul identic cu această marcă națională în marca solicitată și să aprecieze, dacă este cazul, gradul caracterului distinctiv al acestui semn.

43 Astfel cum susține în mod întemeiat recurenta, aceste verificări au însă limitele lor.

44 Verificările menționate nu pot conduce la constatarea lipsei caracterului distinctiv al unui semn identic cu o marcă națională înregistrată și protejată, din moment ce o astfel de constatare nu ar fi compatibilă nici cu coexistența mărcilor comunitare și a mărcilor naționale, nici cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 coroborat cu alineatul (2) litera (a) punctul (ii) al aceluiași articol.

45 Astfel, această constatare ar aduce atingere mărcilor naționale identice cu un semn considerat ca fiind lipsit de caracter distinctiv, întrucât înregistrarea unei astfel de mărci comunitare ar constitui o situație care poate elimina protecția națională a acestor mărci. Astfel, constatarea menționată nu ar respecta

sistemul instituit prin Regulamentul nr. 40/94, care se bazează pe coexistența mărcilor comunitare și a mărcilor naționale, după cum prevede al cincilea considerent al acestui regulament, dat fiind că validitatea unei mărci internaționale sau naționale poate fi pusă în discuție în temeiul lipsei caracterului distinctiv numai în cadrul unei proceduri de declarare a nulității inițiate în statul membru respectiv, în temeiul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Directivele 89/104 și 2008/95.

46 Trebuie amintit că articolul 8 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 prevede în mod explicit, în cadrul unei proceduri de opoziție, luarea în considerare ca mărci anterioare a mărcilor înregistrate într-un stat membru.

47 În consecință, pentru a nu încălca articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, trebuie recunoscut un anumit grad de caracter distinctiv al unei mărci naționale invocate în susținerea unei opoziții la înregistrarea unei mărci comunitare.

48 Or, în speță, Tribunalul nu a procedat astfel.

49 Mai întâi, Tribunalul a constatat, la punctul 44 din hotărârea atacată, că semnul „F1” poate fi utilizat într-un context descriptiv și că este, ca abreviere, la fel de generic ca expresia „formula 1”. Acesta a considerat, la punctele 49 și 51 din această hotărâre, că elementul „f1” în marca solicitată nu este perceput ca un element distinctiv, ci ca un element utilizat în scopuri descriptive.

50 În continuare, Tribunalul a arătat, la punctele 57 și 61 din hotărârea atacată, că consumatorii vor considera elementul „F1” într-o prezentare grafică obișnuită ca fiind abrevierea pentru „formula 1”, cu alte cuvinte, o indicație descriptivă, și că publicul atribuie un sens generic semnului „F1”. În sfârșit, Tribunalul a adăugat, la punctul 67 din hotărârea menționată, că prezența literei „f” și a cifrei „1” în marca solicitată nu prezintă niciun caracter distinctiv.

51 Deși constatările care figurează la punctele 44, 49, 51, 57, 61 și 67 din hotărârea atacată sunt făcute referitor la semnul din marca anterioară sau la elementul „F1” în marca solicitată, dat fiind că Tribunalul a apreciat, la punctul 54 din această hotărâre, că acest semn și acest element sunt comune, prin aceste constatări, Tribunalul a considerat astfel că semnul menționat este generic, descriptiv și lipsit de orice caracter distinctiv.

52 În consecință, Tribunalul a pus în discuție validitatea acestor mărci anterioare în cadrul unei proceduri de înregistrare a unei mărci comunitare și a încălcat astfel articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

53 În aceste condiții, este întemeiată susținerea Formula One Licensing potrivit căreia hotărârea atacată este afectată de o eroare de drept.

54 În consecință, fără a fi necesar să se analizeze celelalte motive invocate de recurentă, se impune anularea, pentru acest motiv, a hotărârii atacate.

55 Conform articolului 61 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cazul în care Curtea anulează decizia Tribunalului, aceasta poate fie să soluționeze ea însăși în mod definitiv litigiul atunci când acesta este în stare de judecată, fie să trimită cauza Tribunalului pentru a se pronunța asupra acesteia.

56 În cauza de față nu sunt îndeplinite condițiile pentru ca Curtea să poată să soluționeze ea însăși în mod definitiv litigiul.

57 Astfel, decizia pe fond impune examinarea problemei dacă, fără a proceda la constatarea lipsei caracterului distinctiv al semnului „F1” în mărcile anterioare, poate fi înlăturată aplicarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94. Aceasta presupune examinarea situației de fapt, examinare pe care Tribunalul este mai bine plasat să o efectueze.

58 În consecință, se impune trimiterea cauzei Tribunalului și soluționarea cererii privind cheltuielile de judecată odată cu fondul.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declară și hotărăște:

1) Anulează Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 17 februarie 2011, Formula One Licensing/OAPI – Global Sports Media (F1-LIVE), (T-10/09).

2) Trimite cauza Tribunalului Uniunii Europene.

3) Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

Semnături