



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 24 de mayo de 2012\*

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Marca figurativa F1-LIVE — Oposición del titular de las marcas denominativas internacionales y nacionales F1 y de una marca figurativa comunitaria F1 Formula 1 — Falta de carácter distintivo — Elemento descriptivo — Supresión de la protección otorgada a una marca nacional anterior — Riesgo de confusión»

En el asunto C-196/11 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 27 de abril de 2011,

**Formula One Licensing BV**, con domicilio social en Rotterdam (Países Bajos), representada por las Sras. K. Sandberg y B. Klingberg, Rechtsanwältinnen,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**, representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

**Global Sports Media Ltd**, con domicilio social en Hamilton (Bermudas), representada por el Sr. T. de Haan, abogado,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y los Sres. J. Malenovský, E. Juhász (Ponente), G. Arestis y T. von Danwitz, Jueces;

Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón;

Secretaria: Sra. L. Hewlett, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de diciembre de 2011;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

\* Lengua de procedimiento: inglés.

dicta la siguiente

### Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, Formula One Licensing BV solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 17 de febrero de 2011, Formula One Licensing/OAMI — Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09, Rec. p. II-427; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que éste desestimó su recurso dirigido a obtener la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 16 de octubre de 2008 (asunto R 7/2008-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Racing-Live SAS y Formula One Licensing BV (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

### Marco jurídico

- 2 El Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n° 1992/2003, del Consejo, de 27 de octubre de 2003 (DO L 296, p. 1) (en lo sucesivo, «Reglamento n° 40/94»), fue derogado y sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. Sin embargo, habida cuenta de la fecha de los hechos, el presente litigio se sigue rigiendo por el Reglamento n° 40/94.

- 3 El quinto considerando del Reglamento n° 40/94 enuncia:

«Considerando que el derecho comunitario de marcas, no obstante, no sustituye a los derechos de marcas de los Estados miembros; que, en efecto, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como marcas comunitarias, ya que las marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala comunitaria».

- 4 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), de ese Reglamento, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

- 5 El artículo 8, apartado 2, letra a), del citado Reglamento prevé:

«A efectos del apartado 1, se entenderá por “marca anterior”:

- a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
  - i) las marcas comunitarias,
  - ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de marcas del Benelux,
  - iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro;
  - iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Comunidad».

- 6 Según el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión Europea, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.
- 7 A tenor del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), y del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25), que derogó y sustituyó a la Directiva 89/104, será denegado el registro o, en el supuesto de estar registradas, podrá declararse la nulidad de las marcas que carezcan de carácter distintivo.

### Antecedentes del litigio

- 8 El 13 de abril de 2004, Racing-Live SAS, en cuyos derechos se subrogó, como titular de la marca cuyo registro se solicita, Global Sports Media Ltd (en lo sucesivo, «Global Sports Media»), presentó una solicitud de marca comunitaria ante la OAMI para la siguiente marca figurativa:



- 9 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 16, 38 y 41 según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y corresponden para cada una de las clases a la descripción siguiente:
  - clase 16: «Libros, revistas, folletos; todos estos productos relacionados con el ámbito de la fórmula 1»;
  - clase 38: «Comunicación y difusión de libros, revistas y periódicos por terminales de ordenador; todos estos productos relacionados con el ámbito de la fórmula 1»;
  - clase 41: «Publicación electrónica de libros, revistas y periódicos; informaciones en materia de esparcimiento; organización de concursos en Internet; reserva de entradas para espectáculos; juego de azar en línea; todos estos productos relacionados con el ámbito de la fórmula 1».
- 10 Al publicarse la solicitud de registro en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 5/2005, Formula One Licensing BV (en lo sucesivo, «Formula One Licensing»), el 2 de mayo de 2005, formuló oposición al registro de la marca controvertida sobre la base del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n° 40/94.

- 11 La oposición se basaba en particular en las marcas anteriores siguientes, cuya notoriedad se reivindicaba:
- la marca denominativa F1, protegida por el registro internacional n° 732.134, de 20 de diciembre de 1999, con efectos en Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia y Hungría, para productos y servicios de las clases 16, 38 y 41, según lo previsto en el Arreglo de Niza; por el registro nacional alemán n° 30.007.412, de 10 de mayo de 2000, que cubre servicios de la clase 41, según lo previsto en ese Arreglo, y por el registro nacional británico n° 2.277.746 D, de 13 de agosto de 2001, que cubre productos y servicios de las clases 16, 38 y 41, según lo previsto en el citado Arreglo.
  - la marca figurativa F1 Formula 1, protegida por el registro comunitario n° 631.531, de 19 de mayo de 2003, para productos y servicios de las clases 16, 38 y 41, según lo previsto en el Arreglo de Niza, y cuya representación es la siguiente:



- 12 El 17 de octubre de 2007, la División de Oposición de la OAMI estimó la oposición basándose en el registro internacional anterior n° 732.134 que protege la marca denominativa F1. Dicha División declaró que existía similitud o identidad entre los productos y los servicios que las marcas en conflicto designan y un grado medio de similitud entre los signos en conflicto y, por lo tanto, riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 13 El 14 de diciembre de 2007, Racing-Live SAS interpuso un recurso contra esa resolución. El 16 de octubre de 2008, mediante la resolución impugnada, la Primera Sala de Recurso estimó el recurso y anuló la resolución de la División de Oposición. En esencia, consideró que las marcas anteriores y la marca cuyo registro se solicitó no pueden dar lugar a un riesgo de confusión y que el hecho de que coincidan por el elemento denominativo «F1» es insuficiente a este respecto, ya que dicho elemento se percibe como descriptivo en la citada marca.

### **Recurso ante el Tribunal General y sentencia recurrida**

- 14 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 14 de enero de 2009, Formula One Licensing interpuso un recurso de anulación de la resolución impugnada. Dicho recurso, que constaba de dos motivos, fue desestimado por el Tribunal General.
- 15 Mediante su primer motivo, la demandante alegó la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 16 En el apartado 28 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, por lo que atañe a la similitud de los productos y de los servicios de que se trata, que «la Sala de Recurso, en los apartados 25 y 26 de la resolución impugnada, consideró que las actividades de la coadyuvante, en relación con la venta de productos de imprenta y de comunicación a través de Internet (a saber, los productos y servicios de las clases 16 y 38), eran idénticas a las que ejercía la demandante y que los servicios de publicación en línea y de esparcimiento en línea en el ámbito de la fórmula 1 (a saber, los servicios de la clase 41) y los servicios propuestos por la demandante eran muy similares».

- 17 En cuanto a la comparación de los signos en conflicto y su percepción por el público pertinente, el Tribunal General, reconociendo que el signo «F1» de la marca internacional y el elemento «F1» de la marca cuyo registro se solicita son comunes, examinó, en primer lugar, el papel del elemento «F1» en esta última, en particular, la cuestión de si ese elemento es «dominante».
- 18 El Tribunal General, basándose en las pruebas de que disponía, consideró, en los apartados 43 y 44 de la sentencia recurrida, que el término «fórmula 1» se utiliza de manera genérica para designar un deporte de carreras de coches y que «la abreviatura F1 es tan genérica como la expresión fórmula 1».
- 19 En cuanto a la alegación de la demandante relativa a la marca anterior, el Tribunal General declaró, en el apartado 46 de la sentencia recurrida, que el mero hecho de que la marca denominativa anterior haya sido registrada como marca nacional o internacional no excluye que sea ampliamente descriptiva o, dicho de otro modo, que sólo posea un escaso carácter distintivo intrínseco con respecto a los productos y a los servicios a los que se refiere. Sin embargo, el Tribunal General recordó, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, que la validez de una marca internacional o nacional, en el caso de autos las de la recurrente, no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca comunitaria, sino únicamente en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión.
- 20 El Tribunal General, en el apartado 49 de la sentencia recurrida, llegó a la conclusión de que «habida cuenta de las consideraciones anteriores y de las pruebas presentadas, procede concluir que el público pertinente no percibe el elemento “f1” en la marca solicitada como un elemento distintivo, sino como un elemento utilizado con fines descriptivos». En el mismo sentido, en el apartado 57 de la citada sentencia, el Tribunal General declaró que los consumidores considerarán que el signo «F1», en una tipografía estándar, es la abreviatura de «fórmula 1», es decir, una indicación descriptiva, y concluyó que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
- 21 Seguidamente, el Tribunal General efectuó una comparación gráfica, fonética y conceptual de la marca cuyo registro se solicita y de la marca comunitaria anterior y, en el apartado 61 de la sentencia recurrida, llegó a la conclusión de que «en el caso de autos, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, caracterizada por la falta de similitud gráfica y por el hecho de que la similitud fonética y conceptual es tan sólo limitada, basta señalar que la Sala de Recurso consideró acertadamente que no existía riesgo de confusión entre los signos controvertidos, ya que el público pertinente no confundirá la marca solicitada con la de la demandante. A este respecto, debe señalarse que el sentido genérico atribuido por el público al signo F 1 garantiza que ese público comprenderá que la marca solicitada hace referencia a la fórmula 1, pero, debido a una disposición completamente diferente, no establecerá un vínculo con las actividades de la demandante».
- 22 Mediante su segundo motivo, la demandante alegó, ante el Tribunal General, una infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94.
- 23 El Tribunal General, antes de desestimar ese motivo, consideró, en el apartado 67 de la sentencia recurrida:

«Como se desprende del apartado 66 de la resolución impugnada, el signo cuyo uso y, eventualmente notoriedad, ha demostrado la demandante, es exclusivamente el que fue objeto del registro comunitario n° 631.531, a saber, la versión logotipo. Por lo tanto, la primera cuestión que se plantea es la de si las marcas figurativas de que se trata son idénticas o similares. En efecto, el carácter distintivo y la notoriedad del signo residen en la fusión virtual de la letra “f” y de la cifra “1”, representadas con colores muy contrastados. La mera presencia de la letra “f” y de la cifra “1” en la marca solicitada, presencia que no tiene carácter distintivo alguno, no puede bastar para concluir que existe un vínculo entre las marcas de que se trata. Por consiguiente, a pesar de un cierto parecido

fonético y conceptual, debe confirmarse la conclusión de la Sala de Recurso de que ningún elemento de la marca solicitada recuerda el logotipo F1 al público, ya que no puede considerarse que los signos en conflicto sean similares.»

### **Pretensiones de las partes**

- 24 Mediante su recurso de casación, Formula One Licensing solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, que estime su pretensión de anulación de la resolución impugnada o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto ante el Tribunal General para que lo examine de nuevo, y que condene a la OAMI y a Global Sports Media en costas, incluidas las de primera instancia.
- 25 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la recurrente.
- 26 Global Sports Media solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la recurrente.

### **Sobre el recurso de casación**

- 27 En apoyo de su recurso de casación, Formula One Licensing invoca tres motivos.
- 28 El primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, en cuanto al carácter distintivo del elemento «F1», consta de cuatro partes. Esas partes se basan, respectivamente, en la falta de referencia a los productos y a los servicios concretos, en una desnaturalización de los hechos en cuanto al elemento «F1» y a la expresión «fórmula 1», en el no reconocimiento de la adquisición del carácter distintivo resultante del uso como parte de una marca comunitaria registrada y, por último, en la supresión ilegal de la protección otorgada a una marca anterior.
- 29 Los motivos segundo y tercero se basan, por una parte, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 que resulta de un error en la apreciación del riesgo de confusión y, por otra, en la infracción del artículo 8, apartado 5, de ese mismo Reglamento.
- 30 Es preciso examinar en primer lugar la cuarta parte del primer motivo.

### *Alegaciones de las partes*

- 31 Mediante la cuarta parte de su primer motivo, Formula One Licensing alega que el Tribunal General, en los apartados 44, 49, 51, 57, 61 y 67 de la sentencia recurrida, redujo a la nada el carácter distintivo y la protección de la marca denominativa anterior F1 e infringió, de este modo, el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 32 Formula One Licensing considera que la conclusión del Tribunal General según la cual la designación «F1» se percibe como genérica adolece de un error de Derecho por cuanto implica la anulación *de facto* de sus marcas registradas F1 en una tipografía estándar, anulación que es inadmisibles. La recurrente recuerda que el Tribunal General afirmó al respecto, en el apartado 48 de la sentencia recurrida, que la OAMI estaba obligada a comprobar de qué manera el público pertinente percibía el elemento «F1» en la marca solicitada. Sin embargo, estima que esa comprobación tiene sus límites, no pudiendo llevar a reducir efectivamente a la nada el carácter distintivo de las marcas anteriores y, por lo tanto, el alcance de la protección de éstas.

- 33 La recurrente señala que, al examinar el procedimiento de registro de una marca comunitaria, no corresponde al Tribunal General negar la existencia del carácter distintivo de la marca invocada en apoyo de la oposición y cuestionar su validez. A este respecto, hace referencia a la sentencia del Tribunal de 13 de diciembre de 2007, Xentral/OAMI Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (T-134/06, Rec. p. II-5213, apartado 36), según la cual la validez de una marca nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca comunitaria, sino únicamente en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión.
- 34 Según Formula One Licensing, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al negar el carácter distintivo de las marcas anteriores en una tipografía estándar.
- 35 La OAMI señala que la recurrente, al sostener que la marca denominativa anterior F1 ha sido privada de todo ámbito de protección, se refiere a los apartados 44, 49, 51, 57, 61 y 67 de la sentencia recurrida, pero que esos apartados contienen sólo declaraciones relativas a la percepción del elemento denominativo «F1» en la marca solicitada. La OAMI recuerda que la reproducción de un signo anterior en una marca comunitaria controvertida no puede dar lugar a que se declare la existencia de un riesgo de confusión si la utilización de ese signo en la marca controvertida se realiza con fines meramente descriptivos y, que, en el caso de autos, el Tribunal General concluyó acertadamente, en el apartado 51 de la sentencia recurrida, que el signo «F1» no ocupa una posición distintiva autónoma en la marca solicitada, dado que su papel no es sencillamente el de elemento distintivo en el signo impugnado.
- 36 Global Sports Media considera que la cuarta parte del primer motivo se basa en una lectura errónea de la sentencia recurrida, puesto que el Tribunal General no anuló la marca denominativa F1, sino que se limitó a declarar que el público pertinente percibe el elemento «F1» en la marca F1-LIVE como un término genérico. Añade que la utilización del término «F1» con fines descriptivos está permitida, ya que tal utilización de un elemento no puede impugnarse desde la perspectiva del Derecho de marcas (sentencias de 7 de enero de 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Rec. p. I-691, apartado 19, y de 25 de enero de 2007, Adam Opel, C-48/05, Rec. p. I-1017, apartados 42 y 43).

#### Apreciación del Tribunal de Justicia

- 37 Con arreglo al quinto considerando del Reglamento n° 40/94 y, además, al sexto considerando del Reglamento n° 207/2009, «el derecho comunitario de marcas [...] no sustituye a los derechos de marcas de los Estados miembros».
- 38 El Tribunal General recordó, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, que, según su propia jurisprudencia, la validez de una marca internacional o nacional, en el caso de autos las de la recurrente, no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca comunitaria, sino únicamente en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión [sentencia de 12 de noviembre de 2008, Shaker/OAMI — Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Rec. p. II-3085, apartado 26]. Es preciso señalar que dicha jurisprudencia se basa en la idea de que el legislador de la Unión ha instaurado un sistema basado en la coexistencia de la marca comunitaria y las nacionales, toda vez que el Tribunal se refirió en el apartado 26 de la citada sentencia, a su sentencia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 55).
- 39 Este razonamiento del Tribunal General debe admitirse.
- 40 De la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, así como del hecho de que el registro de estas últimas no se incluya dentro de la competencia de la OAMI, ni su control jurisdiccional dentro de la competencia del Tribunal General, resulta que, en un procedimiento de oposición a una solicitud de registro de una marca comunitaria no puede cuestionarse la validez de las marcas nacionales.

- 41 Por lo tanto, en el marco de dicho procedimiento de oposición, tampoco es posible declarar, en relación con un signo idéntico a una marca protegida en un Estado miembro, la existencia de un motivo de denegación absoluto, como la falta de carácter distinto, previsto en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y en el artículo 3, apartado 1, letra b), de las Directivas 89/1004 y 2008/95. A este respecto, debe señalarse que la caracterización de un signo como descriptivo o genérico equivale a negar el carácter distintivo de éste.
- 42 Ciertamente, como resulta del apartado 48 de la sentencia recurrida, cuando se formula una oposición, basada en la existencia de una marca nacional anterior, contra el registro de una marca comunitaria, la OAMI y, por lo tanto, el Tribunal General están obligados a comprobar de qué manera percibe el público pertinente el signo idéntico a esa marca nacional en la marca cuyo registro se solicita y apreciar, en su caso, el grado del carácter distintivo de ese signo.
- 43 Sin embargo, como señala acertadamente la recurrente, esas comprobaciones tienen sus límites.
- 44 Tales comprobaciones no pueden llevar a declarar la falta de carácter distintivo de un signo idéntico a una marca nacional registrada y protegida, ya que dicha declaración no es compatible ni con la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, ni con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, interpretado en relación con el apartado 2, letra a), inciso ii), de ese mismo artículo.
- 45 En efecto, esa declaración perjudicaría a las marcas nacionales idénticas a un signo que se considera que carece de carácter distintivo, ya que el registro de tal marca comunitaria constituiría una situación que podría eliminar la protección nacional de esas marcas. Así, la citada declaración no respetaría el sistema establecido por el Reglamento n° 40/94, que se basa en la coexistencia de las marcas comunitarias y las marcas nacionales, como enuncia el quinto considerando de dicho Reglamento, ya que la validez de una marca internacional o nacional únicamente puede ser cuestionada debido a su falta de carácter distintivo en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión con arreglo al artículo 3, apartado 1, letra b), de las Directivas 89/104 y 2008/95.
- 46 Es preciso recordar que el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 prevé explícitamente, en el marco de un procedimiento de oposición, la toma en consideración como marcas anteriores de las marcas registradas en un Estado miembro.
- 47 De las consideraciones anteriores resulta que, para no infringir el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, debe reconocerse cierto grado de carácter distintivo a una marca nacional invocada en apoyo de una oposición al registro de una marca comunitaria.
- 48 Pues bien, el Tribunal General no ha procedido así en el presente caso.
- 49 En primer lugar, el Tribunal General declaró, en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que el signo «F1» puede utilizarse en un contexto descriptivo y que, como abreviatura, es tan genérico como la expresión «fórmula 1». En los apartados 49 y 51 de la sentencia, consideró que el elemento «f1» en la marca solicitada no se percibe como un elemento distintivo, sino como un elemento utilizado con fines descriptivos.
- 50 Seguidamente, en los apartados 57 a 61 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que los consumidores considerarán que el elemento «F1», en una tipografía estándar, es la abreviatura de «fórmula 1», es decir, una indicación descriptiva, y que el público atribuye un sentido genérico al signo «F1». Por último, añadió, en el apartado 67 de la citada sentencia, que la presencia de la letra «f» y de la cifra «1» en la marca solicitada no tiene carácter distintivo alguno.

- 51 Aunque las afirmaciones que figuran en los apartados 44, 49, 51, 57, 61 y 67 de la sentencia recurrida se hagan con respecto al signo en la marca anterior o al elemento «F1» en la marca solicitada, habida cuenta de que el Tribunal General estimó, en el apartado 54 de la citada sentencia, que ese signo y ese elemento son comunes, en virtud de esas afirmaciones, declaró que el citado signo es genérico, descriptivo y carece de todo carácter distintivo.
- 52 Por consiguiente, el Tribunal General cuestionó la validez de esas marcas anteriores en el marco de un procedimiento de registro de una marca comunitaria y, por lo tanto, infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 53 En estas circunstancias, es fundada la alegación de Formula One Licensing de que la sentencia recurrida adolece de error de Derecho.
- 54 En consecuencia, procede anular, por ese motivo, la sentencia recurrida, sin que sea necesario examinar los demás motivos invocados por la recurrente.
- 55 Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuando el Tribunal de Justicia anule la resolución del Tribunal General, podrá, o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que resuelva este último.
- 56 En el presente asunto, no concurren los requisitos para que el Tribunal de Justicia pueda resolver él mismo definitivamente el litigio.
- 57 En efecto, la decisión sobre el fondo exige examinar la cuestión de si, sin constatar la falta de carácter distintivo del signo «F1» en las marcas anteriores, puede descartarse la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. Ello implica el examen de los hechos, que el Tribunal General está en mejor disposición de efectuar.
- 58 Por consiguiente, procede devolver el asunto al Tribunal General y reservar la decisión sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:

- 1) **Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 17 de febrero de 2011, Formula One Licensing/OAMI — Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09).**
- 2) **Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.**
- 3) **Reservar la decisión sobre las costas.**

Firmas