



Sbírka soudních rozhodnutí

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

24. května 2012 *

„Kasační opravný prostředek — Ochranná známka Společenství — Obrazová ochranná známka F1-LIVE — Námitky majitelky mezinárodních a národních slovních ochranných známek F1 a obrazové ochranné známky Společenství F1 Formula 1 — Nedostatek rozlišovací způsobilosti — Popisný prvek — Zrušení ochrany vyhrazené starší národní ochranné známce — Nebezpečí záměny“

Ve věci C-196/11 P,

jejímž předmětem je kasační opravný prostředek na základě článku 56 statutu Soudního dvora Evropské unie, podaný dne 27. dubna 2011,

Formula One Licensing BV, se sídlem v Rotterdamu (Nizozemsko), zastoupená K. Sandberg a B. Klingberg, Rechtsanwältinnen,

účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (navrhovatelka),

příčemž dalšími účastníky řízení jsou:

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupený A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovaný v prvním stupni,

Global Sports Media Ltd, se sídlem v Hamilton (Bermudy), zastoupená T. de Haanem, advokátem,

vedlejší účastnice v prvním stupni,

SOUDNÍ DVŮR (třetí senát),

ve složení K. Lenaerts, předseda senátu, J. Malenovský, E. Juhász (zpravodaj), G. Arestis a T. von Danwitz, soudci,

generální advokát: P. Cruz Villalón,

vedoucí soudní kanceláře: L. Hewlett, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 14. prosince 2011,

s přihlédnutím k rozhodnutí, přijatému po vyslechnutí generálního advokáta, rozhodnout věc bez stanoviska,

vydává tento

* Jednací jazyk: angličtina.

Rozsudek

- 1 Svým kasačním opravným prostředkem se společnost Formula One Licensing BV domáhá zrušení rozsudku Tribunálu Evropské unie ze dne 17. února 2011, Formula One Licensing v. OHIM – Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09, Sb. rozh. s. II-427, dále jen „napadený rozsudek“), na základě kterého Tribunal zamítl její žalobu směřující ke zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 16. října 2008 (věc R 7/2008-1), týkajícího se námitkového řízení mezi společnostmi Racing-Live SAS a Formula One Licensing BV (dále jen „sporné rozhodnutí“).

Právní rámec

- 2 Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění nařízení Rady (ES) č. 1992/2003 ze dne 27. října 2003 (Úř. věst. L 296, s. 1, dále jen „nařízení č. 40/94“), bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1), jež vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009. S ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutkového stavu se však na tento spor i nadále vztahuje nařízení č. 40/94.

- 3 Pátý bod odůvodnění nařízení č. 40/94 uvádí:

„vzhledem k tomu, že však právo Společenství upravující ochranné známky nenahrazuje právní předpisy členských států o ochranných známkách; že by ve skutečnosti nebylo správné nutit podniky, aby přihlašovaly své ochranné známky jako ochranné známky Společenství; že národní ochranné známky jsou i nadále nezbytné pro ty podniky, které nepožadují ochranu svých ochranných známek na úrovni Společenství“.

- 4 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

- 5 Článek 8 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení stanoví:

„Staršími ochrannými známkami“ se pro účely odstavce 1 rozumějí:

- a) ochranné známky s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, s případným přihlédnutím k právu přednosti uplatněnému ve vztahu k těmto ochranným známkám, které patří do těchto kategorií:
 - i) ochranné známky Společenství;
 - ii) ochranné známky zapsané v členském státě nebo v případě Belgie, Lucemburska a Nizozemska u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu;
 - iii) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro členský stát;
 - iv) ochranné známky zapsané na základě mezinárodní přihlášky s účinky pro Společenství“.
- 6 Podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky rovněž nezapíše ochranná známka, pokud je totožná se starší ochrannou známkou nebo je jí podobná a pokud má být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší

ochranná známka zapsána, pokud jde o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Evropské unie dobré jméno, nebo o starší národní ochrannou známku, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

- 7 Podle čl. 3 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1), jakož i čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25) a která zrušila a nahradila směrnicí 89/104, do rejstříku nesmějí být zapsány, a jsou-li zapsány, mohou být prohlášeny neplatnými ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost.

Skutečnosti předcházející sporu

- 8 Dne 13. dubna 2004 společnost Racing-Live SAS, jejíž právní nástupkyní se stala společnost Global Sports Media Ltd (dále jen „společnost Global Sports Media“) jakožto majitelka ochranné známky, jejíž zápis je požadován, podala u OHIM přihlášku ochranné známky Společenství pro následující obrazovou ochrannou známku:



- 9 Výrobky a služby, pro které byl zápis požadován, spadají do tříd 16, 38 a 41 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků (dále jen „Niceská dohoda“), a pro každou z těchto tříd odpovídají následujícímu popisu:
- třída 16: „Časopisy, brožury, knihy; všechny tyto výrobky se týkají oblasti formule 1“;
 - třída 38: „Komunikace a šíření knih, časopisů a novin pomocí počítačových terminálů; všechny tyto služby se týkají oblasti formule 1“, a
 - třída 41: „Elektronická publikace knih, časopisů a periodik, informace v oblasti zábavy; organizace soutěží na internetu; rezervace míst na představení; on-line hry; všechny tyto služby se týkají oblasti formule 1“.
- 10 Poté, co byla přihláška k zápisu zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 5/2005, podala společnost Formula One Licensing BV (dále jen „společnost Formula One Licensing“) proti zápisu dotčené ochranné známky dne 2. května 2005 námitky založené na čl. 8 odst. 1 písm. b) a odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 11 Námitky byly založeny zejména na následujících starších ochranných známkách, u nichž je uplatňováno dobré jméno:
- slovní ochranné známce F1, chráněné mezinárodním zápisem č. 732 134 ze dne 20. prosince 1999, vyvolávajícím účinky v Dánsku, v Německu, ve Španělsku, ve Francii, v Itálii a v Maďarsku pro výrobky a služby zahrnuté do tříd 16, 38 a 41 ve smyslu Niceské dohody, německém národním

zápisu č. 30 007 412 ze dne 10. května 2000, který se vztahuje na služby zahrnuté do třídy 41 ve smyslu této dohody a britském národním zápisu č. 2 277 746 D ze dne 13. srpna 2001, který se vztahuje na výrobky a služby zahrnuté ve třídách 16 a 38 ve smyslu uvedené dohody, a

- obrazové ochranné známce F1 Formula 1, chráněné zápisem Společenství č. 631531 ze dne 19. května 2003 pro výrobky a služby spadající do tříd 16, 38 a 41 ve smyslu Niceské dohody, vyobrazené níže:



- 12 Dne 17. října 2007 námitkové oddělení OHIM námítkám na základě staršího mezinárodního zápisu č. 732 134 vztahujícího se na slovní ochrannou známku F1 vyhovělo. Námitkové oddělení konstatovalo, že mezi výrobky a službami, na které se vztahují kolidující ochranné známky, existuje podobnost nebo totožnost a že mezi kolidujícími označeními existuje průměrný stupeň podobnosti, a že tedy mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 13 Dne 14. prosince 2007 podala společnost Racing-Live SAS proti tomuto rozhodnutí odvolání. Dne 16. října 2008 první odvolací senát OHIM odvolání vyhověl a uvedené rozhodnutí námitkového oddělení sporným rozhodnutím zrušil, když měl v podstatě za to, že starší ochranné známky a ochranná známka, jejíž zápis je požadován, nemohou zakládat nebezpečí záměny a že skutečnost, že je jejich slovní prvek „F1“ shodný, je v tomto ohledu nedostatečná, jelikož je tento prvek v uvedené ochranné známce vnímán jako popisný.

Žaloba u Tribunálu a napadený rozsudek

- 14 Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 14. ledna 2009 podala společnost Formula One Licensing žalobu na neplatnost sporného rozhodnutí. Tribunál tuto žalobu obsahující dva důvody zamítl.
- 15 Svým prvním žalobním důvodem navrhovatelka tvrdila, že byl porušen čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 16 V bodě 28 napadeného rozsudku Tribunál konstatoval, pokud jde o podobnost dotčených výrobků a služeb, že „odvolací senát měl v bodech 25 a 26 [sporného] rozhodnutí za to, že činnosti vedlejší účastnice týkající se prodeje tiskářských výrobků a komunikace prostřednictvím internetu (a sice výrobků a služeb spadajících do tříd 16 a 38) jsou totožné s činnostmi žalobkyně a že publikační on-line služby a on-line služby v odvětví zábavy v oblasti formule 1 (a sice služby spadající do třídy 41) jsou velmi podobné službám nabízeným žalobkyní“.
- 17 Pokud jde o srovnání kolidujících označení a jejich vnímání relevantní veřejností, Tribunál, který uznal, že označení „F1“ v mezinárodní ochranné známce a prvek „F1“ v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, jsou společná, nejprve přezkoumal roli prvku „F1“ v posledně uvedené ochranné známce a zvláště otázku, zda je tento prvek „dominantní“.
- 18 Tribunál na základě důkazů, které měl k dispozici, měl v bodech 43 a 44 napadeného rozsudku za to, že výraz „formule 1“ je užíván druhově k označení sportu automobilových závodů a že „zkratka F1 je stejně druhová jako výraz formule 1“.
- 19 Pokud jde o argument navrhovatelky týkající se starší ochranné známky, Tribunál v bodě 46 napadeného rozsudku konstatoval, že pouhá skutečnost, že starší slovní ochranná známka byla zapsána jako národní nebo mezinárodní ochranná známka, nevylučuje, že tato ochranná známka je ve

velké míře popisná nebo jinými slovy, že má pouze nízkou inherentní rozlišovací způsobilost ve vztahu k výrobkům a službám, na které se vztahuje. Tribunál však v bodě 47 napadeného rozsudku připomněl, že platnost mezinárodní nebo národní ochranné známky, v projednávané věci ochranných známek navrhovatelky, nemůže být zpochybněna v rámci řízení o zápisu ochranné známky Společenství, ale výlučně v rámci řízení o prohlášení neplatnosti zahájeného v dotčeném členském státě.

- 20 Tribunál v bodě 49 napadeného rozsudku dospěl k závěru, že „[s] ohledem na tyto úvahy a s přihlédnutím k předloženým důkazům je třeba učinit závěr, že relevantní veřejnost nevnímá prvek ‚f1‘ v přihlášené ochranné známce jako rozlišující prvek, ale jako prvek použitý pro účely popisu“. V tomtéž smyslu Tribunál v bodě 57 uvedeného rozsudku rozhodl, že spotřebitelé budou považovat výraz „F1“ napsaný běžným druhem písma za zkratku „formule 1“, tj. popisné označení, a dospěl k závěru, že mezi kolidujícími ochrannými známkami neexistuje nebezpečí záměny.
- 21 Tribunál následně provedl vzhledové, fonetické a pojmové srovnání ochranné známky, jejíž zápis je požadován, a starší ochranné známky Společenství, a v bodě 61 napadeného rozsudku dospěl k závěru, že „[v] projednávané věci stačí v rámci celkového posouzení nebezpečí záměny, které je charakterizováno neexistencí vzhledové podobnosti a skutečností, že podobnost po fonetické a pojmové stránce je pouze omezená, konstatovat, že odvolací senát správně rozhodl, že mezi spornými označeními neexistuje nebezpečí záměny, neboť relevantní veřejnost nebude zaměňovat přihlášenou ochrannou známku s ochrannou známkou žalobkyně. V tomto ohledu je třeba uvést, že druhový význam, který přisuzuje označení F1 veřejnost, zaručuje, že tato veřejnost bude chápat, že přihlášená ochranná známka se týká formule 1, ale z důvodu zcela odlišného uspořádání si nevytvoří souvislost s činnostmi žalobkyně“.
- 22 Svým druhým žalobním důvodem navrhovatelka u Tribunálu tvrdila, že byl porušen čl. 8 odst. 5 nařízení č. 40/94.
- 23 Tribunál předtím, než tento žalobní důvod zamítl, v bodě 67 napadeného rozsudku uvedl:
- „Jak vyplývá z bodu 66 [sporného] rozhodnutí, jedná se v případě označení, jehož užívání a případné dobré jméno žalobkyně prokázala, výlučně o označení, které je předmětem zápisu Společenství č. 631 531, a sice verzi logotypu. První otázka, která tedy vyvstává je, zda jsou dotčené obrazové ochranné známky totožné nebo podobné. Rozlišovací způsobilost a dobré jméno označení spočívá ve virtuální fúzi písmene ‚f‘ a číslice ‚1‘ vyobrazených ve velmi kontrastních barvách. Samotná přítomnost písmene ‚f‘ a číslice ‚1‘ v přihlášené ochranné známce nemá žádnou rozlišovací způsobilost a nemůže postačovat k závěru o existenci spojení mezi dotčenými ochrannými známkami. Bez ohledu na určitou podobnost z fonetického a pojmového hlediska je proto nutné potvrdit závěr odvolacího senátu, podle něhož žádný prvek přihlášené ochranné známky logotyp F1 veřejnosti nepřipomíná, neboť kolidující označení nelze považovat za podobná.“

Návrhová žádání účastníků řízení

- 24 Svým kasačním opravným prostředkem se společnost Formula One Licensing domáhá, aby Soudní dvůr napadený rozsudek zrušil, jejímu návrhu na zrušení sporného rozhodnutí vyhověl, anebo podpůrně věc vrátil Tribunálu zpět k novému přezkumu, jakož i toho, aby byla OHIM a společnosti Global Sports Media uložena náhrada nákladů řízení, včetně nákladů vynaložených v řízení v prvním stupni.
- 25 OHIM navrhuje, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zamítl a uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.
- 26 Společnost Global Sports Media navrhuje, aby Soudní dvůr kasační opravný prostředek zamítl a uložil navrhovatelce náhradu nákladů řízení.

Ke kasačnímu opravnému prostředku

- 27 Na podporu svého kasačního opravného prostředku společnost Formula One Licensing vznáší tři důvody.
- 28 První důvod kasačního opravného prostředku, vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, pokud jde o rozlišovací způsobilost prvku „F1“, obsahuje čtyři části. Tyto části vycházejí z neexistence odkazu na konkrétní výrobky a služby, ze zkreslení skutkového stavu, pokud jde o prvek „F1“ a výraz „formule 1“, z neuznání získání rozlišovací způsobilosti vyplývající z užívání jakožto části zapsané ochranné známky Společenství a konečně z protiprávního zrušení ochrany vyhrazené starší ochranné známce.
- 29 Druhý a třetí důvod kasačního opravného prostředku vycházejí z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 vyplývajících z nesprávného posouzení nebezpečí záměny a z porušení čl. 8 odst. 5 téhož nařízení.
- 30 Zaprvé je třeba přezkoumat čtvrtou část prvního důvodu kasačního opravného prostředku.

Argumentace účastníků řízení

- 31 Čtvrtou částí svého prvního důvodu kasačního opravného prostředku společnost Formula One Licensing uvádí, že Tribunál v bodech 44, 49, 51, 57, 61 a 67 napadeného rozsudku zcela popřel rozlišovací způsobilost a ochranu starší slovní ochranné známky F1 porušil tak čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 32 Společnost Formula One Licensing má za to, že závěr Tribunálu, podle něhož je označení „F1“ vnímáno jako druhotné, je stížen nesprávným právním posouzením v rozsahu, v němž způsobuje neplatnost *de facto* jejich zapsaných ochranných známek F1 ve standardním druhu písma, přičemž je taková neplatnost nepřipustná. Navrhovatelka připomíná, že Tribunál v tomto ohledu v bodě 48 napadeného rozsudku uvedl, že OHIM byl povinen ověřit, jakým způsobem relevantní veřejnost vnímá prvek „F1“ v ochranné známce, jejíž zápis je požadován. Má však za to, že toto ověření má své meze, přičemž nemůže vést k tomu, že ve skutečnosti zcela popře rozlišovací způsobilost starších ochranných známek, a tedy rozsah jejich ochrany.
- 33 Navrhovatelka uvádí, že v rámci přezkumu řízení o zápisu ochranné známky Společenství Tribunálu nepřísluší, aby popřel existenci rozlišovací způsobilosti ochranné známky uplatněné na podporu námitek a aby zpochybnil její platnost. V tomto ohledu odkazuje na rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2007, Xentral v. OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (T-134/06, Sb. rozh. s. II-5213, bod 36), podle něhož platnost národní ochranné známky nemůže být zpochybněna v rámci řízení o zápisu ochranné známky Společenství, ale výlučně v rámci řízení o prohlášení neplatnosti zahájeného v dotčeném členském státě.
- 34 Podle společnosti Formula One Licensing se tedy Tribunál dopustil nesprávného právního posouzení, když popřel rozlišovací způsobilost starších ochranných známek ve standardním druhu písma.
- 35 OHIM tvrdí, že navrhovatelka tím, že uvádí, že starší slovní ochranná známka F1 byla zbavena veškeré ochrany, odkazuje na body 44, 49, 51, 57, 61 a 67 napadeného rozsudku, avšak že tyto body obsahují pouze prohlášení týkající se vnímání slovního prvku „F1“ v ochranné známce, jejíž zápis je požadován. OHIM připomíná, že reprodukce staršího označení ve zpochybněné ochranné známce Společenství nemůže vést ke konstatování nebezpečí záměny, pokud k užívání tohoto označení ve zpochybněné ochranné známce dochází k čistě popisným účelům a že v projednávané věci Tribunál v bodě 51 napadeného rozsudku správně dospěl k závěru, že označení „F1“ v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, nemá autonomní rozlišovací způsobilost, jelikož jeho role jednoduše není rolí rozlišujícího prvku ve zpochybněném označení.

- 36 Společnost Global Sports Media má za to, že čtvrtá část prvního důvodu kasačního opravného prostředku je založena na nesprávném výkladu napadeného rozsudku, neboť Tribunál slovní ochrannou známku F1 neprohlásil za neplatnou, ale pouze konstatoval, že relevantní veřejnost prvek „F1“ v ochranné známce F1-LIVE vnímá jako druhový výraz. Dodává, že užívání výrazu „F1“ k popisným účelům je povoleno vzhledem k tomu, že takové užívání prvku z hlediska práva upravujícího ochranné známky napadnout nelze (rozsudky ze dne 7. ledna 2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, Recueil, s. I-691, bod 19, jakož i ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel, C-48/05, Sb. rozh. s. I-1017, body 42 a 43).

Závěry Soudního dvora

- 37 Podle pátého bodu odůvodnění nařízení č. 40/94, jakož i kromě toho podle šestého bodu odůvodnění nařízení č. 207/2009 „právo Společenství upravující ochranné známky nenahrazuje právní předpisy členských států o ochranných známkách“.
- 38 Tribunál v bodě 47 napadeného rozsudku připomněl, že podle jeho vlastní judikatury platnost mezinárodní nebo národní ochranné známky, v projednávané věci ochranných známek navrhovatelky, nemůže být zpochybněna v rámci řízení o zápisu ochranné známky Společenství, ale výlučně v rámci řízení o prohlášení neplatnosti zahájeného v dotčeném členském státě [rozsudek ze dne 12. listopadu 2008, Shaker v. OHIM – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Sb. rozh. s. II-3085, bod 26]. Je třeba poznamenat, že tato judikatura je založena na myšlence, podle níž unijní zákonodárce zavedl systém založený na koexistenci ochranné známky Společenství s národními ochrannými známkami, jelikož Tribunál v bodě 26 uvedeného rozsudku citoval svůj rozsudek ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 55).
- 39 Tyto úvahy Tribunálu je třeba schválit.
- 40 Z koexistence ochranných známek Společenství s národními ochrannými známkami, jakož i ze skutečnosti, že zápis posledně uvedených ochranných známek nespadá do pravomoci OHIM, ani jejich soudní přezkum nespadá do pravomoci Tribunálu, vyplývá, že v rámci námitkového řízení proti přihlášce ochranné známky Společenství platnost národních ochranných známek zpochybnit nelze.
- 41 V rámci takového námitkového řízení tedy není možné ani konstatovat, že se na označení totožné s ochrannou známkou chráněnou v členském státě vztahuje takový absolutní důvod pro zamítnutí, jako je nedostatečná rozlišovací způsobilost, stanovený v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jakož i v čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 a 2008/95. V tomto ohledu je třeba konstatovat, že charakteristika označení jako popisného či druhového znamená popření jeho rozlišovací způsobilosti.
- 42 Je sice pravda, jak vyplývá z bodu 48 napadeného rozsudku, že jestliže jsou námitky založené na existenci starší národní ochranné známky podány proti zápisu ochranné známky Společenství, je OHIM, a v důsledku toho i Tribunál povinen ověřit, jakým způsobem relevantní veřejnost vnímá označení totožné s touto národní ochrannou známkou v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, a případně posoudit stupeň rozlišovací způsobilosti tohoto označení.
- 43 Tato ověření však mají své meze, jak správně uvádí navrhovatelka.
- 44 Uvedená ověření nemohou vést ke konstatování, že označení totožné s národní zapsanou a chráněnou ochrannou známkou postrádá rozlišovací způsobilost, jelikož takové konstatování není slučitelné s koexistencí ochranných známek Společenství s národními ochrannými známkami ani s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, vykládaným ve spojení s odst. 2 písm. a) bodem ii) téhož článku.

- 45 Toto konstatování by totiž zasahovalo do národních ochranných známek totožných s označením, o kterém se má za to, že postrádá rozlišovací způsobilost, neboť by zápis takové ochranné známky Společenství vytvořil situaci, která by mohla odstranit národní ochranu těchto ochranných známek. Uvedené konstatování by tak nerespektovalo systém zavedený nařízením č. 40/94, který je založen na koexistenci ochranných známek Společenství s národními ochrannými známkami, jak uvádí pátý bod odůvodnění tohoto nařízení, přičemž platnost mezinárodní nebo národní ochranné známky může být zpochybněna z důvodu nedostatku rozlišovací způsobilosti výlučně v rámci řízení o prohlášení neplatnosti zahájeného v dotčeném členském státě na základě čl. 3 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104 a 2008/95.
- 46 Je třeba připomenout, že čl. 8 odst. 2 písm. a) bod ii) nařízení č. 40/94 v rámci námítkového řízení výslovně stanoví, že se jako starší ochranné známky zohlední ochranné známky zapsané v členském státě.
- 47 Z toho vyplývá, že aby nedošlo k porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, je třeba uznat, že národní ochranná známka uplatněná na podporu námitek proti zápisu ochranné známky Společenství má určitý stupeň rozlišovací způsobilosti.
- 48 Tribunál tak však v projednávané věci nepostupoval.
- 49 Tribunál nejprve v bodě 44 napadeného rozsudku konstatoval, že označení „F1“ lze užívat v popisném kontextu a že je jakožto zkratka stejně tak druhové jako výraz „formule 1“. V bodech 49 a 51 tohoto rozsudku měl za to, že prvek „f1“ v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, je vnímán nikoli jako rozlišující prvek, ale jako prvek použitý pro účely popisu.
- 50 Tribunál následně v bodech 57 a 61 napadeného rozsudku uvedl, že spotřebitelé budou považovat prvek „F1“ napsaný běžným druhem písma za zkratku výrazu „formule 1“, tj. popisné označení, a že veřejnost označení „F1“ přiznává druhový význam. Nakonec v bodě 67 uvedeného rozsudku dodal, že přítomnost písmene „f“ a číslice „1“ v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, nemá žádnou rozlišovací způsobilost.
- 51 Třebaže jsou konstatování uvedená v bodech 44, 49, 51, 57, 61 a 67 napadeného rozsudku učiněna v souvislosti s označením ve starší ochranné známce nebo s prvkem „F1“ v ochranné známce, jejíž zápis je požadován, jelikož měl Tribunál v bodě 54 tohoto rozsudku za to, že toto označení a tento prvek jsou společné, rozhodl Tribunál na základě těchto konstatování, že uvedené označení je druhové, popisné a postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost.
- 52 Tribunál tedy platnost těchto starších ochranných známek zpochybnil v rámci řízení o zápisu ochranné známky Společenství, a porušil tak čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 53 Za těchto podmínek společnost Formula One Licensing oprávněně tvrdí, že je napadený rozsudek stížen nesprávným právním posouzením.
- 54 V důsledku toho je třeba napadený rozsudek z tohoto důvodu zrušit, aniž by bylo třeba přezkoumávat ostatní důvody kasačního opravného prostředku uplatněné navrhovatelkou.
- 55 Podle čl. 61 prvního pododstavce statutu Soudního dvora Evropské unie jestliže Soudní dvůr zruší rozhodnutí Tribunálu, může vydat sám konečné rozhodnutí ve věci, pokud to soudní řízení dovoluje, nebo věc vrátit zpět Tribunálu k rozhodnutí.
- 56 V projednávané věci nejsou splněny podmínky k tomu, aby Soudní dvůr mohl vydat sám konečné rozhodnutí ve věci.
- 57 Rozhodnutí ve věci samé totiž vyžaduje přezkum otázky, zda lze použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 odmítnout bez provedení konstatování týkajícího se nedostatku rozlišovací způsobilosti označení „F1“ ve starších ochranných známkách. To vyžaduje přezkum skutkového stavu, k jehož provedení má Tribunál lepší předpoklady.

58 V důsledku toho je třeba věc vrátit zpět Tribunálu a konstatovat, že o nákladech řízení bude rozhodnuto později.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (třetí senát) rozhodl takto:

- 1) **Rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 17. února 2011, Formula One Licensing v. OHIM – Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09), se zrušuje.**
- 2) **Věc se vrací zpět Tribunálu Evropské unie.**
- 3) **O nákladech řízení bude rozhodnuto později.**

Podpisy.