



Oikeustapauskokoelma

Asia C-196/11 P

**Formula One Licensing BV
vastaan**

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Global Sports Media Ltd

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Kuviomerkki F1-LIVE — Kansainvälisten ja kansallisten sanamerkkien F1 ja yhteisön kuviomerkin F1 Formula 1 haltijan tekemä väite —
Erottamiskyvyn puuttuminen — Kuvaileva osatekijä — Aikaisemmalle kansalliselle tavaramerkille
annetun suojan poistaminen — Sekaannusvaara

Tuomion tiivistelmä

Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Aikaisempien tavaramerkkien rinnakkaisuus — Kansallisen tavaramerkin katsominen tietyssä määrin erottamiskykyiseksi

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta, 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohta; neuvoston direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Yhteisön tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien rinnakkaisuudesta sekä siitä seikasta, ettei viimeksi mainittujen rekisteröinti kuulu sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toimivaltaan eikä niiden tuomioistuINVALVONTA unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan, johtuu, ettei kansallisten tavaramerkkien pätevyyttä voida kyseenalaistaa yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevassa väitemenettelyssä.

Näin ollen tällaisessa väitemenettelyssä ei ole myöskään mahdollista todeta jäsenvaltiossa suojattuun tavaramerkkiin nähden samaa merkkiä koskevaa ehdotonta hylkäysperustetta, kuten yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sekä tavaramerkistä annettujen direktiivien 89/104 ja 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskyvyn puuttumista. Tältä osin on todettava, että merkin katsominen kuvailevaksi tai yleiseksi tarkoittaa samaa kuin sen erottamiskyvyn kieltäminen.

Kun yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan on tehty aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuva väite, viraston ja vastaavasti unionin yleisen tuomioistuimen on tosin tarkistettava, millä tavoin kohdeyleisö havaitsee tähän kansalliseen tavaramerkkiin nähden saman merkin rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä, ja sen on arvioitava tarvittaessa tämän merkin erottamiskykyä.

Näillä tarkistuksilla on kuitenkin rajansa. Mainitut tarkistukset eivät voi johtaa sellaisen merkin, joka on sama kuin rekisteröity ja suojattu kansallinen tavaramerkki, erottamiskyvyn puuttumisen toteamiseen, koska tällainen johtopäätös ei olisi yhteisöjen tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien rinnakkaisuuden eikä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, tulkittuna yhdessä saman artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan kanssa, mukainen.

Tämä johtopäätös aiheuttaisi nimittäin haittaa kansallisille tavaramerkeille, jotka ovat samoja kuin merkki, jonka erottamiskyvyn on katsottu puuttuvan, koska tällaisen yhteisön tavaramerkin rekisteröinti voisi aiheuttaa näiden tavaramerkkien kansallisen suojan poistumisen. Näin ollen mainittu toteamus ei noudata asetuksella N:o 40/94 luotua järjestelmää, joka perustuu yhteisön tavaramerkkien ja kansallisten tavaramerkkien rinnakkaisuuteen, kuten tämän asetuksen johdanto-osan viidennessä perustelukappaleessa todetaan, koska kansainvälisen tai kansallisen tavaramerkin pätevyys voidaan kyseenalaistaa erottamiskyvyn puuttumisen perusteella ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa vireille pantavassa mitättömyysmenettelyssä direktiivien 89/104 ja 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

On muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetään nimenomaisesti, että jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit otetaan väitemenettelyssä huomioon aikaisempina tavaramerkkeinä.

Tästä seuraa, että jotta ei rikottaisi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kansallinen tavaramerkki, johon on vedottu yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen tueksi, on katsottava tietyssä määrin erottamiskykyiseksi.

(ks. 40–47 kohta)