



Judikatūras krājums

TIESAS SPRIEDUMS (trešā palāta)

2012. gada 24. maijā *

Apelācija — Kopienas preču zīme — Grafiska preču zīme “F1-LIVE” — Starptautiskas un valsts vārdiskas preču zīmes “F1” un Kopienas grafiskas preču zīmes “F1 Formula 1” īpašnieka iebildumi — Atšķirtspējas neesamība — Aprakstošs elements — Agrākai valsts preču zīmei rezervētas aizsardzības atcelšana — Sajaukšanas iespēja

Lieta C-196/11 P

par apelācijas sūdzību atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas Statūtu 56. pantam, ko 2011. gada 27. aprīlī iesniedza

Formula One Licensing BV, Roterdama (Nīderlande), ko pārstāv *K. Sandberg* un *B. Klingberg*, *Rechtsanwältinnen*,

apelācijas sūdzības iesniedzēja,

pārējie lietas dalībnieki –

Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB), ko pārstāv *A. Folliard-Monguiral*, pārstāvis,

atbildētājs pirmajā instancē,

Global Sports Media Ltd, Hamiltona (Bermudu salas [*Bermudes*]), ko pārstāv *T. de Haan*, advokāts,

persona, kas iestājusies lietā pirmajā instancē.

TIESA (trešā palāta)

šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs K. Lēnartss [*K. Lenaerts*], tiesneši J. Malenovskis [*J. Malenovský*], E. Juhāss [*E. Juhász*] (referents), Dž. Arestis [*G. Arestis*] un T. fon Danvics [*T. von Danwitz*],

ģenerālvokāts P. Kruss Viljalons [*P. Cruz Villalón*],

sekretāre L. Hjūleta [*L. Hewlett*], galvenā administratore,

ņemot vērā rakstveida procesu un 2011. gada 14. decembra tiesas sēdi,

ņemot vērā pēc ģenerālvokāta uzklausišanas pieņemto lēmumu izskatīt lietu bez ģenerālvokāta secinājumiem,

pasludina šo spriedumu.

* Tiesvedības valoda – angļu.

Spriedums

- 1 Ar savu apelācijas sūdzību *Formula One Licensing BV* lūdz atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2011. gada 17. februāra spriedumu lietā T-10/09 *Formula One Licensing/ITSB - Global Sports Media* ("F1-LIVE") (Krājums, II-427. lpp., turpmāk tekstā – "pārsūdzētais spriedums"), ar kuru Vispārējā tiesa noraidīja tās prasību atcelt Iekšējā tirgus saskaņošanas biroja (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB) Apelāciju pirmās padomes 2008. gada 16. oktobra lēmumu lietā R 7/2008-1 attiecībā uz iebildumu procesu starp *Racing-Live SAS* un *Formula One Licensing BV* (turpmāk tekstā – "apstrīdētais lēmums").

Athilstošās tiesību normas

- 2 Padomes 1993. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (OV 1994, L 11, 1. lpp.), kas grozīta ar Padomes 2003. gada 27. oktobra Regulu (EK) Nr. 1992/2003 (OV L 296, 1. lpp.; turpmāk tekstā – "Regula Nr. 40/94"), ir atcelta un aizstāta ar Padomes 2009. gada 26. februāra Regulu (EK) Nr. 207/2009 par Kopienas preču zīmi (OV L 78, 1. lpp.), kas stājas spēkā 2009. gada 13. aprīlī. Tomēr, ņemot vērā faktu rašanās laiku, uz šo tiesvedību joprojām attiecas Regula Nr. 40/94.

- 3 Regulas Nr. 40/94 preambulas piektajā apsvērumā ir paredzēts:

"tā kā Kopienas tiesību akti attiecībā uz preču zīmēm tomēr neaizvieto dalībvalstu likumus par preču zīmēm; tā kā patiesībā nebūtu pamatoti pieprasīt uzņēmumiem reģistrēt savas preču zīmes kā Kopienas preču zīmes; tā kā valstu preču zīmes joprojām ir vajadzīgas uzņēmumiem, kas nevēlas savu preču zīmju aizsardzību Kopienas limenī."

- 4 Athilstoši šīs regulas 8. panta 1. punkta b) apakšpunktam, ja agrākas preču zīmes īpašnieks iebilst, pieprasīto preču zīmi neregistrē, ja tās identiskuma vai līdzības dēļ ar agrāko preču zīmi un preču vai pakalpojumu, ko aptver preču zīmes, identiskuma vai līdzības dēļ pastāv iespēja maldināt sabiedrību [sabiedrībai pastāv sajaukšanas iespēja] tajā teritorijā, kur ir aizsargāta agrākā preču zīme; iespēja maldināt [sajaukšanas iespēja] ir asociāciju iespēja ar agrāko preču zīmi.

- 5 Minētās regulas 8. panta 2. punkta a) apakšpunktā ir paredzēts:

"Šā panta 1. punktā agrākas preču zīmes ir:

- a) šādas preču zīmes ar pieteikuma iesniegšanas datumu, kas ir pirms Kopienas preču zīmes saņemšanas pieteikuma iesniegšanas datuma, ņemot vērā, ja vajadzīgs, prioritātes attiecībā uz šīm preču zīmēm:

- i) Kopienas preču zīmes;
- ii) dalībvalstī reģistrētas preču zīmes vai attiecībā uz Beļģiju, Nīderlandi un Luksemburgu – Beniluksa Preču zīmju birojā reģistrētas preču zīmes;
- iii) preču zīmes, kas reģistrētas atbilstīgi starptautiskiem nolīgumiem, kas ir spēkā dalībvalstī;
- iv) preču zīmes, kas reģistrētas saskaņā ar starptautiskiem noteikumiem, kam ir sekas Kopienā."

- 6 Saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punktu, ja agrākās preču zīmes īpašnieks iebilst, pieprasīto preču zīmi neregistrē arī tad, ja tā ir identiska vai līdzīga agrākajai preču zīmei un to reģistrē precēm vai pakalpojumiem, kas nav līdzīgi tiem, attiecībā uz kuriem ir reģistrēta agrākā preču zīme, ja attiecībā uz agrāku Kopienas preču zīmi tā ir pazīstama Eiropas Savienībā un attiecībā uz agrāku valsts preču zīmi tā ir pazīstama attiecīgajā dalībvalstī, un ja pieteiktās preču zīmes izmantošanā bez pietiekama iemesla varētu netaisnīgi gūt labumu no agrākās preču zīmes atšķirīguma [atšķirtspējas] vai atpazīstamības [reputācijas] vai tām kaitēt.

- 7 Atbilstoši 3. panta 1. punkta b) apakšpunktam Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmajā direktīvā 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV 1989, L 40, 1. lpp.), kā arī 3. panta 1. punkta b) apakšpunktam Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīvā 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (OV L 299, 25. lpp.), ar kuru ir atcelta un aizstāta Direktīva 89/104, neregistrē vai pierēģistrēšanas gadījumā pasludina par spēkā neesošām preču zīmes, kam nav nekādas atšķirtspējas.

Tiesvedības priekšvēsture

- 8 2004. gada 13. aprīlī *Racing-Live SAS*, kuru kā reģistrācijai pieteiktās preču zīmes īpašnieci ir aizstājusi *Global Sports Media Ltd* (turpmāk tekstā – “*Global Sports Media*”), iesniedza ITSB Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu attiecībā uz šādu grafisku apzīmējumu:



- 9 Preces un pakalpojumi, attiecībā uz kuriem tika pieteikta reģistrācija, ietilpst 16., 38. un 41. klasē atbilstoši pārskatītajam un grozītajam Nicas 1957. gada 15. jūnija Nolikumam par preču un pakalpojumu starptautisko klasifikāciju preču zīmju reģistrācijas vajadzībām un attiecībā uz katru no šīm klasēm atbilst šādam aprakstam:
- 16. klase: “Žurnāli, brošūras, grāmatas; visas šīs preces saistībā ar Pirmās formulas jomu”;
 - 38. klase: “Grāmatu, žurnālu un laikrakstu nosūtīšana un izplatīšana, izmantojot datoru termināļus; visi šie pakalpojumi saistībā ar Pirmās formulas jomu”, un
 - 41. klase: “Grāmatu, specializēto žurnālu un periodikas publicēšana elektroniskā veidā; informācija izklaides jomā; konkursu organizēšana internetā; vietu rezervēšana izrādēs; tiešsaistes spēles; visi šie pakalpojumi saistībā ar Pirmās formulas jomu”.
- 10 Tā kā reģistrācijas pieteikums tika publicēts *Bulletin des marques communautaires* [Kopienas Preču Zīmju Biļetenā] Nr. 5/2005, *Formula One Licensing BV* (turpmāk tekstā – “*Formula One Licensing*”) 2005. gada 2. maijā, pamatojoties uz Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu un 5. punktu, iesniedza iebildumus pret attiecīgās preču zīmes reģistrāciju.
- 11 Iebildumi tostarp bija balstīti uz šādām agrākām preču zīmēm, attiecībā uz kurām bija norādīts, ka tām piemīt reputācija:
- vārdisku apzīmējumu “F1”, ko aizsargā 1999. gada 20. decembrī veikta starptautiskā reģistrācija Nr. 732 134, kas ir spēkā Dānijā, Vācijā, Spānijā, Francijā, Itālijā un Ungārijā attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas Nicas nolīguma izpratnē ietilpst 16., 38. un 41. klasē, 2000. gada 10. maijā Vācijā veikta valsts reģistrācija Nr. 30 007 412 attiecībā uz pakalpojumiem, kas minētā nolīguma izpratnē ietilpst 41. klasē, un 2001. gada 13. augustā Apvienotajā Karalistē veikta valsts reģistrācija Nr. 2 277 746 D attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas minētā nolīguma izpratnē ietilpst 16. un 38. klasē, un

- grafisku preču zīmi “F1 Formula 1”, ko aizsargā 2003. gada 19. maijā veikta Kopienas reģistrācija Nr. 631531 attiecībā uz precēm un pakalpojumiem, kas Nicas nolīguma izpratnē ietilpst 16., 38. un 41. klasē, un kura ir attēlota šādi:



- 12 Ar 2007. gada 17. oktobra lēmumu ITSB Iebildumu nodaļa apmierināja iebildumus, pamatojoties uz agrāku starptautisko reģistrāciju Nr. 732 134, kas aptver vārdisku preču zīmi “F1”. Tā konstatēja, ka pastāv preču un pakalpojumu, kurus aptver konfliktējošās preču zīmes, līdzība vai identiskums un konfliktējošo apzīmējumu vidējas pakāpes līdzība un tādējādi pastāv konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēja Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē.
- 13 2007. gada 14. decembrī *Racing-Live SAS* iesniedza apelācijas sūdzību par šo lēmumu. 2008. gada 16. oktobrī Apelāciju pirmā padome ar apstrīdēto lēmumu apmierināja apelācijas sūdzību un atcēla minēto Iebildumu nodaļas lēmumu, būtībā uzskatot, ka nevar pastāvēt agrāko preču zīmju un reģistrācijai pieteiktās preču zīmes sajaukšanas iespēja un ka šajā ziņā nepietiek ar to, ka minētajām preču zīmēm ir sakritīgs vārdiskais elements “F1”, jo reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē šis elements tiek uztverts kā aprakstošs.

Prasība Vispārējā tiesā un pārsūdzētais spriedums

- 14 Ar prasības pieteikumu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2009. gada 14. janvārī, *Formula One Licensing* cēla prasību, lūdzot atcelt apstrīdēto lēmumu. Vispārējā tiesa šo prasību, kas balstījās uz diviem pamatiem, noraidīja.
- 15 Saistībā ar pirmo pamatu prasītāja (apelācijas sūdzības iesniedzēja) apgalvoja, ka ir pieļauts Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.
- 16 Vispārējā tiesa pārsūdzētā sprieduma 28. punktā attiecībā uz konkrēto preču un pakalpojumu līdzību konstatēja, ka “Apelāciju padome [apstrīdētā] lēmuma 25. un 26. punktā ir uzskatījusi, ka personas, kas iestājusies lietā, darbība saistībā ar iespiedprodukcijas pārdošanu un izplatīšanu internetā (proti, precēm un pakalpojumiem, kas ietilpst 16. un 38. klasē) ir identiska prasītājas darbībai un ka tiešsaistes publicēšanas pakalpojumi un tiešsaistes izklaides pakalpojumi Pirmās formulas jomā (proti, pakalpojumi, kas ietilpst 41. klasē) un prasītājas piedāvātie pakalpojumi ir ļoti līdzīgi”.
- 17 Attiecībā uz konfliktējošo apzīmējumu salīdzinājumu un to, kā tos uztver konkrētā sabiedrības daļa, Vispārējā tiesa, atzīstot, ka starptautiskajā preču zīmē ietvertais apzīmējums “F1” un reģistrācijai pieteiktās preču zīmes elements “F1” ir kopīgi elementi, vispirms izvērtēja elementa “F1” lomu iepriekš minētajā preču zīmē, it īpaši jautājumu par to, vai tas ir “dominējošais” elements.
- 18 Vispārējā tiesa, pamatojoties uz tās rīcībā esošajiem pierādījumiem, pārsūdzētā sprieduma 43. un 44. punktā uzskatīja, ka izteiciens “Pirmā formula” tiek izmantots, lai vispārīgi apzīmētu sacīkšu automašīnu sporta veidu, un ka “saīsinājums “F1” ir tāds pats sugas vārds kā izteiciens “Pirmā formula””.
- 19 Attiecībā uz prasītājas argumentu saistībā ar agrāko preču zīmi Vispārējā tiesa pārsūdzētā sprieduma 46. punktā konstatēja, ka vienīgi tas fakts vien, ka agrāka vārdiska preču zīme ir reģistrēta kā valsts vai starptautiska preču zīme, neizslēdz iespēju, ka tā lielākoties ir aprakstoša jeb, citiem vārdiem sakot, ka tai piemīt tikai vāja raksturīgā atšķirtspēja attiecībā uz konkrētajām precēm un pakalpojumiem. Tomēr

- Vispārējā tiesa pārsūdzētā sprieduma 47. punktā atgādināja, ka starptautiskas vai valsts preču zīmes, kas izskatāmajā lietā ir prasītājas preču zīmes, spēkā esamību nevar apstrīdēt Kopienas preču zīmes reģistrācijas procesā, bet vienīgi attiecīgajā dalībvalstī uzsāktā spēkā neesamības atzīšanas procesā.
- 20 Vispārējā tiesa pārsūdzētā sprieduma 49. punktā izdarīja secinājumu, ka “[i]evērojot šos apsvērumus un ņemot vērā iesniegtos pierādījumus, ir jāsecina, ka konkrētā sabiedrības daļa neuztver elementu “f1” reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē kā atšķirtspējīgo elementu, bet gan kā elementu, ko izmanto aprakstošā nolūkā”. Šajā pašā ziņā Vispārējā tiesa minētā sprieduma 57. punktā nosprieda, ka patērētāji uzskatīs parastajā drukā atveidoto “F1” par “Pirmās formulas” saīsinājumu, proti, par aprakstošu norādi, un secināja, ka nepastāv konfliktējošo preču zīmju sajaukšanas iespēja.
- 21 Turpinājumā Vispārējā tiesa veica reģistrācijai pieteiktās preču zīmes un agrākās Kopienas preču zīmes vizuālo, fonētisko un konceptuālo salīdzinājumu un pārsūdzētā sprieduma 61. punktā izdarīja secinājumu, ka “[i]zskatāmajā lietā visaptveroša sajaukšanas iespējas vērtējuma ietvaros, kam raksturīga vizuālās līdzības neesamība un tas, ka fonētiskajā un konceptuālajā ziņā ir vienīgi ierobežota līdzība, pietiek konstatēt, ka Apelāciju padome ir pamatoti secinājusi, ka nepastāv konfliktējošo apzīmējumu sajaukšanas iespēja, jo konkrētā sabiedrības daļa nesajauks reģistrācijai pieteikto preču zīmi ar prasītājas preču zīmi. Šajā ziņā ir jānorāda, ka vispārīga nozīme, ko sabiedrība piešķir apzīmējumam “F1”, garantē, ka šī sabiedrība sapratīs, ka reģistrācijai pieteiktā preču zīme attiecas uz Pirmo formulu, bet absolūti atšķirīgā elementu salikuma dēļ neveidos saikni ar prasītājas darbību”.
- 22 Saistībā ar savas prasības otro pamatu apelācijas sūdzības iesniedzēja procesā Vispārējā tiesā apgalvoja, ka ir pieļauts Regulas Nr. 40/94 8. panta 5. punkta pārkāpums.
- 23 Pirms šī pamata noraidīšanas Vispārējā tiesa pārsūdzētā sprieduma 67. punktā secināja:
- “Kā tas izriet no [apstrīdētā] lēmuma 66. punkta, vienīgais apzīmējums, kura izmantošanu un, iespējams, reputāciju prasītāja ir pierādījusi, ir tas, kuru tā ir reģistrējusi [Eiropas] Savienībā ar Nr. 631 531, proti, logotipa variants. Tādēļ pirmais jautājums ir par to, vai attiecīgās grafiskās preču zīmes ir identiskas vai līdzīgas. Apzīmējuma atšķirtspēja un reputācija ir rodama virtuālajā burta “f” un cipara “1”, kas attēloti ļoti kontrastējošās krāsās, saplūšanā. Ar burta “f” un cipara “1” izvietojumu vien reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē – izvietojumu, kuram neesot nekādas atšķirtspējas, – nevar būt pietiekami, lai secinātu par saikni starp attiecīgajām preču zīmēm. Līdz ar to, neraugoties uz zināmu līdzību fonētiskajā un konceptuālajā aspektā, ir jāapstiprina Apelāciju padomes secinājums, saskaņā ar kuru neviens no reģistrācijai pieteiktās preču zīmes elementiem neatgādina sabiedrībai logotipu “F1”, jo konfliktējošos apzīmējumus nevar uzskatīt par līdzīgiem.”

Lietas dalībnieku prasījumi

- 24 Ar savu apelācijas sūdzību *Formula One Licensing* lūdz Tiesu atcelt pārsūdzēto spriedumu, apmierināt tās prasību par apstrīdētā lēmuma atcelšanu vai – pakārtoti – nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai jaunai izskatīšanai, kā arī piespriest ITSB un *Global Sports Media* atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, tostarp tos, kas radušies pirmajā instancē.
- 25 ITSB lūdz Tiesu noraidīt apelācijas sūdzību un piespriest apelācijas sūdzības iesniedzējai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.
- 26 *Global Sports Media* lūdz Tiesu noraidīt apelācijas sūdzību un piespriest apelācijas sūdzības iesniedzējai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Par apelācijas sūdzību

- 27 Pamatojot savu apelācijas sūdzību, *Formula One Licensing* izvirza trīs pamatus.

- 28 Pirmais pamats ir saistīts ar Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu attiecībā uz elementu “F1” atšķirtspēju, un tas ietver četras daļas. Šīs daļas attiecīgi ietver apgalvojumus par atsauci uz konkrētajām precēm un pakalpojumiem neesamību, par faktu sagrozišanu attiecībā uz elementu “F1” un izteicienu “Pirmā formula”, par to, ka nav atzīta izmantošanas rezultātā iegūtā atšķirtspēja, izmantojot [elementu] kā reģistrētas Kopienas preču zīmes daļu, un, visbeidzot, par prettiesisku agrākajai preču zīmei rezervētās aizsardzības atcelšanu.
- 29 Otrais un trešais pamats ietver apgalvojumus, pirmkārt, par Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpumu, ko esot radījusi kļūda sajaukšanas iespējas vērtējumā, un, otrkārt, par šīs pašas regulas 8. panta 5. punkta pārkāpumu.
- 30 Vispirms ir jāizvērtē pirmā pamata ceturtdā daļa.

Lietas dalībnieku argumenti

- 31 Saistībā ar sava pirmā pamata ceturto daļu *Formula One Licensing* apgalvo, ka Vispārējā tiesa pārsūdzētā sprieduma 44., 49., 51., 57., 61. un 67. punktā esot samazinājusi līdz neesošai agrākās vārdiskās preču zīmes “F1” atšķirtspēju un aizsardzību un tādējādi esot pārkāpusi Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
- 32 *Formula One Licensing* uzskata, ka Vispārējās tiesas secinājums, saskaņā ar kuru apzīmējums “F1” tiek uztverts kā sugas vārds, ir kļūda tiesību piemērošanā, jo tas izraisot tās reģistrēto, parastajā drukā atveidoto preču zīmju “F1” faktisku atcelšanu, bet šāda atcelšana neesot pieļaujama. Apelācijas sūdzības iesniedzēja atgādina, ka Vispārējā tiesa šajā ziņā pārsūdzētā sprieduma 48. punktā ir apstiprinājusi, ka ITSB bija jāizvērtē, kā konkrētā sabiedrības daļa uztver elementu “F1” reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē. Tomēr tā uzskata, ka šim vērtējumam ir zināmas robežas, jo tas nevar izraisīt agrāko preču zīmju atšķirtspējas un attiecīgi to aizsardzības apjoma faktisku samazināšanu līdz neesošam.
- 33 Apelācijas sūdzības iesniedzēja norāda, ka Vispārējā tiesa, vērtējot Kopienas preču zīmes reģistrācijas procesu, nevar noliegt preču zīmes, uz kuru balstīti iebildumi, atšķirtspējas esamību un apstrīdēt šīs preču zīmes spēkā esamību. Šajā ziņā tā atsaucas uz Vispārējās tiesas 2007. gada 13. decembra spriedumu lietā T-134/06 *Xentral/ITSB* (“PAGESJAUNES.COM”) (Krājums, II-5213. lpp., 36. punkts), saskaņā ar kuru valsts preču zīmes spēkā esamību nevar apstrīdēt Kopienas preču zīmes reģistrācijas procesā, bet vienīgi attiecīgajā dalībvalstī uzsāktā spēkā neesamības atzīšanas procesā.
- 34 *Formula One Licensing* uzskata, ka līdz ar to Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, noliedzot parastajā drukā atveidoto agrāko preču zīmju atšķirtspēju.
- 35 ITSB norāda, ka apelācijas sūdzības iesniedzēja, apgalvojot, ka agrākajai preču zīmei “F1” tikusi liegta jebkāda aizsardzība, atsaucas uz pārsūdzētā sprieduma 44., 49., 51., 57., 61. un 67. punktu, bet šajos punktos esot ietverti vienīgi konstatējumi attiecībā uz to, kā tiek uztverts vārdiskais elements “F1” reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē. ITSB atgādina, ka agrākā apzīmējuma atveidojums apstrīdētajā Kopienas preču zīmē nevar būt pamats, lai konstatētu sajaukšanas iespēju, ja šī apzīmējuma izmantošana apstrīdētajā preču zīmē ir veikta vienīgi aprakstošā nolūkā, un ka izskatāmajā lietā Vispārējā tiesa pārsūdzētā sprieduma 51. punktā esot pamatoti secinājusi, ka apzīmējumam “F1” nav neatkarīga atšķirtspējīga stāvokļa reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē, jo tam vienkārši nav atšķirtspējīgā elementa lomas apstrīdētajā apzīmējumā.
- 36 *Global Sports Media* uzskata, ka pirmā pamata ceturtdā daļa ir balstīta uz kļūdainu pārsūdzētā sprieduma izpratni, jo Vispārējā tiesa nav atcēlusi vārdisko preču zīmi “F1”, bet vienkārši konstatējusi, ka konkrētā sabiedrības daļa elementu “F1” preču zīmē “F1-LIVE” uztver kā sugas vārdu. Tā piebilst, ka elementa “F1” izmantošana aprakstošā nolūkā, ņemot vērā, ka šāda elementa izmantošana nevar tikt apstrīdēta no preču zīmju tiesību viedokļa, ir atļauta (2004. gada 7. janvāra spriedums lietā C-100/02 *Gerolsteiner Brunnen*, *Recueil*, I-691. lpp., 19. punkts, kā arī 2007. gada 25. janvāra spriedums lietā C-48/05 *Adam Opel*, Krājums, I-1017. lpp., 42. un 43. punkts).

Tiesas vērtējums

- 37 Saskaņā ar Regulas Nr. 40/94 preambulas piekto apsvērumu, kā arī Regulas Nr. 207/2009 sesto apsvērumu “Kopienas tiesību akti [...] tomēr neaizvieto dalībvalstu likumus par preču zīmēm”.
- 38 Vispārējā tiesa pārsūdzētā sprieduma 47. punktā ir atgādinājusi, ka saskaņā ar tās judikatūru starptautiskas vai valsts preču zīmes, kas izskatāmajā lietā ir prasītājas [apelācijas sūdzības iesniedzējas] preču zīmes, spēkā esamību nevar apstrīdēt Kopienas preču zīmes reģistrācijas procesā, bet vienīgi attiecīgajā dalībvalstī uzsāktā spēkā neesamības atzīšanas procesā (2008. gada 12. novembra spriedums lietā T-7/04 *Shaker/ITSB - Liminiana y Botella* (“Limoncello della Costiera Amalfitana shaker”), Krājums, II-3085. lpp., 26. punkts). Ir jānorāda, ka šī judikatūra pamatojas uz ideju, saskaņā ar kuru Savienības likumdevējs ir izveidojis sistēmu, kas balstās uz Kopienas preču zīmes un valstu preču zīmju līdzāspastāvēšanu, jo Vispārējā tiesa iepriekš minētā sprieduma 26. punktā ir citējusi savu 2002. gada 23. oktobra spriedumu lietā T-6/01 *Matratzen Concord/ITSB - Hukla Germany* (“MATRATZEN”) (*Recueil*, II-4335. lpp., 55. punkts).
- 39 Šī Vispārējās tiesas argumentācija ir jāapstiprina.
- 40 No Kopienas preču zīmju un valstu preču zīmju līdzāspastāvēšanas, kā arī no fakta, ka valstu preču zīmju reģistrācija neietilpst ITSB kompetencē, kā arī pārbaude tiesā attiecībā uz tām neietilpst Vispārējās tiesas kompetencē, izriet, ka iebildumu pret Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikumu procesā nevar tikt apstrīdēta valsts preču zīmju spēkā esamība.
- 41 Tādēļ šādā iebildumu procesā vēl jo vairāk nevar – attiecībā uz apzīmējumu, kas ir identisks dalībvalstī aizsargātai preču zīmei, – konstatēt tādu absolūtu atteikuma pamatojumu kā atšķirtspējas neesamība, kas ir paredzēta Regulas Nr. 40/94 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā, kā arī Direktīvas 89/104 un Direktīvas 2008/95 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā. Šajā ziņā ir jākonstatē, ka apzīmējuma raksturošana, kvalificējot to kā aprakstošu jeb sugas vārdu, ir līdzvērtīga šī apzīmējuma atšķirtspējas noliegšanai.
- 42 Protams, kā tas arī izriet no pārsūdzētā sprieduma 48. punkta, gadījumā, kad iebildumi, kas balstīti uz agrāku valsts preču zīmi, ir celti pret Kopienas preču zīmes reģistrāciju, ITSB un līdz ar to Vispārējai tiesai ir jāvērtē, kā konkrētā sabiedrības daļa uztver šai valsts preču zīmei identisko apzīmējumu reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē, un attiecīgā gadījumā ir jāvērtē šī apzīmējuma atšķirtspējas pakāpe.
- 43 Tomēr šiem vērtējumiem, kā to pamatoti norāda apelācijas sūdzības iesniedzēja, ir zināmas robežas.
- 44 Minētie vērtējumi nevar būt pamats konstatējumam par apzīmējuma, kas ir identisks reģistrētai un aizsargātai valsts preču zīmei, atšķirtspējas neesamību, jo šāds konstatējums nav saderīgs ne ar Kopienas preču zīmju un valstu preču zīmju līdzāspastāvēšanu, ne ar Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu, interpretējot to kopsakarā ar šī paša panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļu.
- 45 Šāds konstatējums apdraudētu valstu preču zīmes, kas ir identiskas apzīmējumam, kurš tiek uzskatīts par tādu, kam nav atšķirtspējas, jo šādas Kopienas preču zīmes reģistrācija radītu situāciju, kad šīm preču zīmēm varētu tikt atņemta valsts aizsardzība. Tādējādi ar minēto konstatējumu netiktu ievērota ar Regulu Nr. 40/94 izveidotā sistēma, kas, kā tas ir izklāstīts šīs regulas piektajā apsvērumā, ir balstīta uz Kopienas preču zīmju un valstu preču zīmju līdzāspastāvēšanu, jo starptautiskas vai valsts preču zīmes spēkā esamību atšķirtspējas neesamības dēļ var apstrīdēt vienīgi attiecīgajā dalībvalstī uzsāktā spēkā neesamības atzīšanas procesā saskaņā ar Direktīvas 89/104 un Direktīvas 2008/95 3. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
- 46 Ir jāatgādina, ka Regulas Nr. 40/94 8. panta 2. punkta a) apakšpunkta ii) daļā ir skaidri paredzēts, ka iebildumu procesā kā agrākas preču zīmes tiek ņemtas vērā dalībvalstī reģistrētas preču zīmes.
- 47 No tā izriet, ka, lai netiktu pārkāpts Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts, ir jāatzīst zināma valsts preču zīmes, uz kuru ir balstīti iebildumi pret Kopienas preču zīmes reģistrāciju, atšķirtspējas pakāpe.

- 48 Tomēr Vispārējā tiesa izskatāmajā lietā šādi nav rīkojusies.
- 49 Vispirms Vispārējā tiesa pārsūdzētā sprieduma 44. punktā ir konstatējusi, ka apzīmējumu “F1” var izmantot aprakstošā kontekstā un ka tas kā saīsinājums ir tāds pats sugas vārds kā izteiciens “Pirmā formula”. Minētā sprieduma 49. un 51. punktā tiesa ir uzskatījusi, ka elements “f1” reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē tiek uztverts nevis kā atšķirtspējīgais elements, bet gan kā elements, kas tiek izmantots aprakstošā nolūkā.
- 50 Pēc tam Vispārējā tiesa pārsūdzētā sprieduma 57. un 61. punktā ir norādījusi, ka patērētāji uzskatīs parastajā drukā atveidoto elementu “F1” par “Pirmās formulas” saīsinājumu, proti, par aprakstošu norādi, un ka sabiedrība piešķir apzīmējumam “F1” vispārīgu (sugas vārda) nozīmi. Visbeidzot, minētā sprieduma 67. punktā Vispārējā tiesa ir piebildusi, ka burta “f” un cipara “1” esamība reģistrācijai pieteiktajā preču zīmē nerada nekādu atšķirtspēju.
- 51 Lai gan pārsūdzētā sprieduma 44., 49., 51., 57., 61. un 67. punktā esošie konstatējumi ir izdarīti attiecībā uz agrākajā preču zīmē ietverto apzīmējumu jeb reģistrācijai pieteiktās preču zīmes elementu “F1”, ņemot vērā, ka šī sprieduma 54. punktā Vispārējā tiesa uzskatīja, ka šis apzīmējums un šis elements ir kopīgi, Vispārējā tiesa ar šiem konstatējumiem tādējādi ir nospriedusi, ka minētais apzīmējums ir sugas vārds, tas ir aprakstošs un tam nav nekādas atšķirtspējas.
- 52 Tādējādi Vispārējā tiesa Kopienas preču zīmes reģistrācijas procesā ir apstrīdējusi šo agrāko preču zīmju spēkā esamību un tādējādi ir pārkāpusi Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunktu.
- 53 Šādos apstākļos *Formula One Licensing* ir pamats apgalvot, ka pārsūdzētajā spriedumā ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā.
- 54 Līdz ar to pārsūdzētais spriedums šī iemesla dēļ ir jāatceļ, nevērtējot pārējos apelācijas sūdzības iesniedzējas izvirzītos pamatus.
- 55 Atbilstoši Eiropas Savienības Tiesas Statūtu 61. panta pirmajai daļai, ja apelācija ir pamatota, Tiesa var pati taisīt galīgo spriedumu attiecīgajā lietā, ja to ļauj tiesvedības stadija, vai nodot lietu atpakaļ sprieduma taisīšanai Vispārējā tiesā.
- 56 Izskatāmajā lietā nav īstenojušies nosacījumi, lai Tiesa pati varētu taisīt galīgo spriedumu šajā lietā.
- 57 Lai izlemtu lietu pēc būtības, faktiski ir jāvērtē jautājums par to, vai, neizdarot konstatējumu par agrākajās preču zīmēs ietvertā apzīmējuma “F1” atšķirtspējas neesamību, var tikt izslēgta Regulas Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta piemērošana. Tas ietver faktu vērtējumu, kuru labāk var veikt Vispārējā tiesa.
- 58 Līdz ar to lieta ir jānodod atpakaļ Vispārējai tiesai un jāatliek lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšana.

Ar šādu pamatojumu Tiesa (trešā palāta) nospriež:

- 1) **atcelt Eiropas Savienības Vispārējās tiesas 2011. gada 17. februāra spriedumu lietā T-10/09 *Formula One Licensing/ITSB – Global Sports Media* (“F1-LIVE”);**
- 2) **nodot lietu atpakaļ Eiropas Savienības Vispārējai tiesai;**
- 3) **lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu atlikt.**

[Paraksti]