



Rättsfallssamlingen

Mål C-196/11 P

**Formula One Licensing BV
mot**

**Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)
(harmoniseringsbyrån) och Global Sports Media Ltd**

”Överklagande — Gemenskapsvarumärke — Figurmärket F1-LIVE — Invändning från innehavaren av de internationella och nationella ordmärkena F1 och av figurmärket F1 Formula 1 som är registrerat som gemenskapsvarumärke — Särskiljningsförmåga saknas — Beskrivande beståndsdel — Upphävande av skyddet för ett äldre nationellt varumärke — Risk för förväxling”

Sammanfattning av domen

Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag — Risk för förväxling med det äldre varumärket — Principen om samexistens med äldre varumärken — Ett nationellt varumärke måste tillerkännas en viss särskiljningsförmåga

(Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 7.1 b, 8.1 b och 8.2 a ii; Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95, artikel 3.1 b; rådets direktiv 89/104, artikel 3.1 b)

Det följer av principen att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken ska kunna finnas parallellt – liksom av det faktum att registreringen av nationella varumärken inte omfattas av den behörighet som tillkommer Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) och att heller inte domstolsprövningen av dessa varumärken omfattas av tribunalens behörighet – att giltigheten av nationella varumärken inte kan bestridas i ett invändningsförfarande med anledning av en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke.

Det är följaktligen inte heller möjligt att, i ett sådant invändningsförfarande, konstatera att det beträffande ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke som är skyddat i en medlemsstat finns ett absolut registreringshinder, såsom att det saknar särskiljningsförmåga enligt vad som föreskrivs i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken, liksom i artikel 3.1 b i direktiven 89/104 och 2008/95 om varumärken. Att karakterisera ett kännetecken såsom beskrivande eller generiskt är likvärdigt med att förneka dess särskiljningsförmåga.

När en invändning som grundar sig på ett äldre nationellt varumärke framställs mot registreringen av ett gemenskapsvarumärke är harmoniseringsbyrån, och följaktligen tribunalen, skyldiga att undersöka hur omsättningskretsen uppfattar det kännetecken som är identiskt med det nationella varumärket i det sökta varumärket och att, i förekommande fall, bedöma hur hög särskiljningsförmåga detta kännetecken har.

Dessa undersökningar har emellertid sina begränsningar. Undersökningarna får inte leda till att det konstateras att ett kännetecken som är identiskt med ett registrerat och skyddat nationellt varumärke saknar särskiljningsförmåga, eftersom ett sådant konstaterande skulle strida mot såväl principen om att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken ska kunna finnas parallellt som mot artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, tolkad mot bakgrund av punkt 2 a ii i samma artikel.

Ett sådant konstaterande skulle nämligen inverka menligt på nationella varumärken som är identiska med ett kännetecken som anses sakna särskiljningsförmåga, eftersom registreringen av ett sådant gemenskapsvarumärke skulle kunna innebära att det nationella skyddet för dessa nationella varumärken upphörde. Konstaterandet skulle således inte vara förenligt med det system som införts genom förordning nr 40/94 och som grundar sig på principen att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken ska kunna finnas parallellt, vilken framgår av femte skälet i förordningen, med tanke på att ett bestridande av giltigheten av ett internationellt eller nationellt varumärke på den grunden att det saknar särskiljningsförmåga endast kan ske inom ramen för ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten enligt artikel 3.1 b i direktiven 89/104 och 2008/95.

I artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 föreskrivs uttryckligen att varumärken som har registrerats i en medlemsstat ska beaktas såsom äldre varumärken i invändningsförfaranden.

Härav följer att ett nationellt varumärke som åberopats till stöd för en invändning mot registrering av ett gemenskapsvarumärke måste tillerkännas en viss särskiljningsförmåga, för att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte ska åsidosättas.

(se punkterna 40–47)