



Rättsfallssamlingen

DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 24 maj 2012*

”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”

I mål C-196/11 P,

angående ett överklagande enligt artikel 56 i stadgan för Europeiska unionens domstol, vilket ingavs den 27 april 2011,

Formula One Licensing BV, Rotterdam (Nederländerna), företrätt av K. Sandberg och B. Klingberg, Rechtsanwältinnen,

klagande,

i vilket de andra parterna är:

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företräd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande i första instans,

Global Sports Media Ltd, Hamilton (Bermudas), företrätt av T. de Haan, avocat,

intervenient i första instans,

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden K. Lenaerts samt domarna J. Malenovský, E. Juhász (referent), G. Arestis och T. von Danwitz,

generaladvokat: P. Cruz Villalón,

justitiesekreterare: förste handläggaren L. Hewlett,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 14 december 2011,

med hänsyn till beslutet, efter att ha hört generaladvokaten, att avgöra målet utan förslag till avgörande,

* Rättegångsspråk: engelska.

följande

Dom

- 1 Formula One Licensing BV har yrkat att domstolen ska upphäva den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 17 februari 2011 i mål T-10/09, Formula One Licensing mot harmoniseringsbyrån – Global Sports Media (F1-LIVE) (REU 2011, s. II-427) (nedan kallad den överklagade domen). I denna dom ogillade tribunalen Formula One Licensing BV:s talan om ogiltigförklaring av det beslut som harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd meddelade den 16 oktober 2008 (ärende R 7/2008-1) avseende ett invändningsförfarande mellan Racing-Live SAS och Formula One Licensing BV (nedan kallat det omtvistade beslutet).

Tillämpliga bestämmelser

- 2 Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 1992/2003 av den 27 oktober 2003 (EUT L 296, s. 1) (nedan kallad förordning nr 40/94), har upphävts och ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1), som trädde i kraft den 13 april 2009. Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna är emellertid förordning nr 40/94 alltjämt tillämplig i förevarande mål.

- 3 I femte skälet i förordning nr 40/94 anges följande:

”Gemenskapsbestämmelser om varumärken kan dock inte ersätta medlemsstaternas varumärkeslagar. Det förefaller i själva verket inte vara rimligt att företagen skall vara skyldiga att ansöka om att deras varumärken registreras som gemenskapsvarumärken, eftersom nationella varumärken även i fortsättningen kommer att vara nödvändiga för de företag som inte vill att deras varumärken skall vara skyddade på gemenskapsnivå.”

- 4 I artikel 8.1 b i förordningen föreskrivs att om innehavaren av ett äldre varumärke invänder, ska det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

- 5 I artikel 8.2 a i förordningen föreskrivs följande:

”Med äldre varumärken avses i punkt 1

- a) följande kategorier av varumärken för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket, med vederbörlig hänsyn tagen till de anspråk som kan göras på prioritet för dessa varumärken:
 - i) Gemenskapsvarumärken.
 - ii) Varumärken som har registrerats i en medlemsstat eller, vad avser Belgien, Luxemburg eller Nederländerna, hos Benelux varumärkesbyrå.
 - iii) Varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i medlemsstaten ifråga.

- iv) Varumärken som blivit föremål för en internationell registrering med rättsverkan i gemenskapen.”
- 6 Enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 får det varumärke som ansökan om registrering avser, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke, inte heller registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke – det är känt i Europeiska unionen eller när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.
- 7 I artikel 3.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) och artikel 3.1 b i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25), vilket har upphävt och ersatt direktiv 89/104, föreskrivs att varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte får registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras.

Bakgrund till tvisten

- 8 Racing-Live SAS, vars rättigheter såsom innehavare av det sökta varumärket har övertagits av Global Sports Media Ltd (nedan kallat Global Sports Media), ingav den 13 april 2004 en ansökan till harmoniseringsbyrån om registrering som gemenskapsvarumärke av följande figurmärke:



- 9 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 16, 38 och 41 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg (nedan kallad Niceöverenskommelsen) och motsvarar, för varje klass, följande beskrivning:
- klass 16: ”Tidskrifter, broschyrer, böcker; alla dessa varor avser området för formel 1”,
 - klass 38: ”Kommunikation och spridning av böcker, tidskrifter och tidningar via datorterminaler; alla dessa tjänster avser området för formel 1”, och
 - klass 41: ”Elektronisk utgivning av böcker, veckotidningar och tidskrifter; nöjes- och underhållningsinformation; anordnande av tävlingar på Internet; platsbokning för shower; direktanslutna spel; alla dessa tjänster avser området för formel 1”.
- 10 Denna registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 5/2005, och Formula One Licensing BV (nedan kallat Formula One Licensing) framställde den 2 maj 2005 en invändning mot registreringen av varumärket med stöd av artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94.

- 11 Invändningen grundades bland annat på följande äldre varumärken, som påstods vara kända:
- Ordmärket F1, som skyddas genom den internationella registreringen nr 732 134 av den 20 december 1999, vilken har rättsverkan i Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien och Ungern för varor och tjänster i klasserna 16, 38 och 41 i Niceöverenskommelsen, genom den nationella tyska registreringen nr 30 007 412 av den 10 maj 2000 för tjänster i klass 41 i Niceöverenskommelsen och genom den nationella brittiska registreringen nr 2 277 746 D av den 13 augusti 2001 för varor och tjänster i klasserna 16 och 38 i Niceöverenskommelsen.
 - Figurmärket F1 Formula 1, som skyddas genom gemenskapsregistrering nr 631531 av den 19 maj 2003 för varor och tjänster i klasserna 16, 38 och 41 i Niceöverenskommelsen och som återges nedan:



- 12 Genom beslut av den 17 oktober 2007 biföll invändningsenheten vid harmoniseringsbyrån invändningen på grundval av den äldre internationella registreringen nr 732 134 för ordmärket F1. Invändningsenheten konstaterade att de varor och tjänster som omfattas av de motstående varumärkena var identiska eller av liknande slag och att de motstående kännetecknen liknade varandra i medelhög utsträckning. Av detta skäl fann invändningsenheten att det förelåg en risk för förväxling mellan de motstående varumärkena i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 13 Den 14 december 2007 överklagade Racing-Live SAS invändningsenhetens beslut. Den 16 oktober 2008 biföll harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd överklagandet och upphävde invändningsenhetens beslut genom det omtvistade beslutet. Som skäl angavs i huvudsak att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan de äldre varumärkena och det sökta varumärket samt att det faktum att dessa varumärken innehåller samma ordelement, nämligen "F1", inte räcker för att en sådan risk ska anses föreligga, eftersom denna beståndsdel uppfattas som beskrivande i nämnda varumärke.

Talan vid tribunalen och den överklagade domen

- 14 Formula One Licensing väckte talan om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet genom ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 14 januari 2009. Denna talan, vilken bestod av två grunder, ogillades av tribunalen.
- 15 Klaganden gjorde som första grund gällande att överklagandenämnden hade åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 16 I punkt 28 i den överklagade domen anförde tribunalen, vad gäller den aktuella varu- och tjänsteslagslikheten, att "överklagandenämnden, i punkterna 25 och 26 i det [omtvistade] beslutet, [funnit] att intervenientens verksamhet, nämligen försäljning av trycksaker och kommunikation via Internet (det vill säga varor och tjänster i klasserna 16 och 38), är identisk med [klagandens] verksamhet [och] att de tjänster som består i onlinepublicering och underhållning online på området för formel 1 (det vill säga tjänster i klass 41) och de tjänster som [klaganden] tillhandahåller är av mycket liknande slag".
- 17 När det gäller jämförelsen mellan de motstående kännetecknen och omsättningskretsens uppfattning av dem prövade tribunalen, efter att ha konstaterat att kännetecknet "F1" i det internationella varumärket och beståndsdel "F1" i det sökta varumärket var gemensamma för dessa varumärken, allra först vilken roll beståndsdel "F1" spelar i det sökta varumärket, och särskilt frågan huruvida detta element är "dominerande".

- 18 Mot bakgrund av den bevisning som framlagts fann tribunalen, i punkterna 43 och 44 i det överklagade domen, att termen "formel 1" används allmänt för att beteckna ett slags bilsport och att "förkortningen [F1] är ... lika generisk som uttrycket 'formel 1'".
- 19 När det gäller klagandens argument avseende det äldre varumärket konstaterade tribunalen, i punkt 46 i den överklagade domen, att blott det faktum att det äldre ordmärket har registrerats som nationellt eller internationellt varumärke inte utesluter att det i stor utsträckning är beskrivande, eller med andra ord att det endast har låg ursprunglig särskiljningsförmåga i förhållande till de aktuella varorna och tjänsterna. Tribunalen erinrade emellertid, i punkt 47 i den överklagade domen, om att giltigheten av ett internationellt eller nationellt varumärke, i förevarande fall klagandens varumärken, inte kan bestridas i ett förfarande för registrering av ett gemenskapsvarumärke, utan endast inom ramen för ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten.
- 20 Tribunalen drog, i punkt 49 i den överklagade domen, den slutsatsen att "[omsättningskretsen,] [m]ot bakgrund av dessa överväganden och med hänsyn till bevisningen ... inte uppfattar beståndsdelen 'f 1' i det sökta varumärket som en särskiljande beståndsdelen, utan som en beståndsdelen som används beskrivande". På samma sätt fann tribunalen, i punkt 57 i den överklagade domen, att konsumenterna ser "F1" i ett vanligt typsnitt som en förkortning av "formel 1", det vill säga en beskrivande upplysning, och att det därmed inte föreligger någon risk för förväxling mellan de motstående varumärkena.
- 21 Tribunalen jämförde därefter det sökta varumärket och det äldre gemenskapsvarumärket i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende och konstaterade, i punkt 61 i den överklagade domen, att "[n]är det gäller helhetsbedömningen av risken för förväxling räcker det att konstatera att överklagandenämnden, [då] det inte föreligger någon visuell likhet och den fonetiska och begreppsmässiga likheten endast är begränsad, gjorde en riktig bedömning när den fann att det inte föreligger någon risk för förväxling mellan de omtvistade kännetecknen på den grunden att omsättningskretsen inte kommer att förväxla det sökta varumärket med [klagandens] varumärke. Allmänheten anser att kännetecknet [F1] är generiskt och kommer därför att förstå att det sökta varumärket rör formel 1, men kommer, till följd av den helt annorlunda utformningen, inte att se ett samband med [klagandens] verksamhet."
- 22 Vid tribunalen gjorde klaganden som andra grund gällande att överklagandenämnden åsidosatt artikel 8.5 i förordning nr 40/94.
- 23 Innan tribunalen konstaterade att talan inte kunde vinna bifall såvitt avser denna grund anförde den, i punkt 67 i den överklagade domen, följande:

"Det framgår av punkt 66 i det [omtvistade] beslutet att det kännetecken som, enligt vad [klaganden] har visat, har använts och eventuellt är känt, endast är det kännetecken som blivit föremål för gemenskapsregistrering nr 631531, det vill säga den version som utgörs av logotypen. Den första frågan som ska besvaras är följaktligen huruvida de aktuella figurmärkena är identiska eller om de liknar varandra. Det aktuella kännetecknets särskiljningsförmåga och det faktum att det är känt kommer sig av den skenbara sammansmältningen av bokstaven "f" med siffran "1", vilka återges med mycket kontrasterande färger. Endast det faktum att bokstaven "f" och siffran "1" förekommer i det sökta varumärket – vilka inte har någon ... särskiljningsförmåga – räcker inte för att det ska anses att det finns ett samband mellan de aktuella varumärkena. Trots att det föreligger en viss fonetisk och begreppsmässig likhet delar tribunalen följaktligen överklagandenämndens slutsats att ingen beståndsdelen i det sökta varumärket påminner allmänheten om [logotypen F1], eftersom det inte kan anses att de motstående kännetecknen liknar varandra."

Parternas yrkanden

- 24 Formula One Licensing har yrkat att domstolen ska upphäva den överklagade domen och, i första hand, bifalla dess yrkande om ogiltigförklaring av det omtvistade beslutet eller, i andra hand, återförvisa målet till tribunalen för förnyad prövning samt förplikta harmoniseringsbyrån och Global Sports Media att ersätta rättegångskostnaderna, inbegripet de kostnader som uppkommit i första instans.

- 25 Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
- 26 Global Sports Media har yrkat att domstolen ska ogilla överklagandet och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Överklagandet

- 27 Formula One Licensing har anfört tre grunder till stöd för överklagandet.
- 28 Den första grunden, vilken avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 såvitt angår den särskiljningsförmåga som kan tillskrivas beståndsdelen "F1", består av fyra delar. Genom dessa delgrunder har klaganden gjort gällande att tribunalen har försummat att hänvisa till de konkreta varorna och tjänsterna, att den missuppfattat de faktiska omständigheterna med avseende på beståndsdelen "F1" och uttrycket "formel 1", att den inte funnit att särskiljningsförmåga förvärvats på grund av användning som del av ett registrerat gemenskapsvarumärke och att den upphävt skyddet för ett äldre nationellt varumärke på ett lagstridigt sätt.
- 29 Den andra och den tredje grunden avser dels åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 till följd av en oriktig bedömning av förväxlingsrisken, dels åsidosättande av artikel 8.5 i samma förordning.
- 30 Tribunalen ska först pröva den första grundens fjärde del.

Parternas argument

- 31 Genom den första grundens fjärde del har Formula One Licensing gjort gällande att tribunalen, i punkterna 44, 49, 51, 57, 61 och 67 i den överklagade domen, har tillintetgjort den särskiljningsförmåga som tillkommer det äldre ordmärket F1 och det skydd som detta märke åtnjuter, och således har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 32 Formula One Licensing anser att tribunalen gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den konstaterade att beteckningen "F1" uppfattas som generisk, eftersom detta innebär att dess registrerade varumärken F1 i vanlig typografi i själva verket ogiltigförklaras, vilket inte är tillåtet. Klaganden har erinrat om att tribunalen, i punkt 48 i den överklagade domen, i detta avseende har anfört att harmoniseringsbyrån var skyldig att pröva på vilket sätt omsättningskretsen uppfattade beståndsdelen "F1" i det sökta varumärket. Sökanden anser emellertid att denna prövning har sina begränsningar och inte får leda till att de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga, och således räckvidden av det skydd de åtnjuter, i praktiken tillintetgörs.
- 33 Sökanden har påpekat att tribunalen, vid prövningen av ett förfarande för registrering av ett varumärke, inte kan förneka att det varumärke som åberopats till stöd för invändningen har särskiljningsförmåga och inte kan ifrågasätta dess giltighet. Sökanden har härvid hänvisat till tribunalens dom av den 13 december 2007 i mål T-134/06, Xentral mot harmoniseringsbyrån - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM) (REG 2007, s. II-5213), punkt 36, enligt vilken giltigheten av ett nationellt varumärke inte kan bestridas i ett förfarande för registrering av ett gemenskapsvarumärke, utan endast inom ramen för ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten.
- 34 Enligt Formula One Licensing gjorde sig tribunalen följaktligen skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att de äldre varumärkena saknar särskiljningsförmåga i vanlig typografi.
- 35 Harmoniseringsbyrån har konstaterat att klaganden, då den hävdade att det äldre ordmärket F1 helt och hållet har berövats skydd, hänvisat till punkterna 44, 49, 51, 57, 61 och 67 i den överklagade domen, trots att dessa punkter endast innehåller uttalanden i frågan hur ordelementet "F1" uppfattas i det

sökta varumärket. Harmoniseringsbyrån har erinrat om att ett återgivande av ett äldre kännetecken i ett omtvistat gemenskapsvarumärke inte kan leda till att det konstateras föreligga en risk för förväxling om kännetecknet används i det omtvistade varumärket i rent beskrivande syfte. Harmoniseringsbyrån har även anfört att tribunalen, i förevarande fall, gjorde en riktig bedömning när den, i punkt 51 i den överklagade domen, fann att kännetecknet "F1" inte har en självständig särskiljande ställning i det sökta varumärket, eftersom det helt enkelt inte fungerar som en särskiljande beståndsdel i det omtvistade kännetecknet.

- 36 Global Sports Media anser att den första grundens fjärde del bygger på en missuppfattning av den överklagade domen, eftersom tribunalen inte ogiltigförklarade ordmärket F1, utan endast konstaterade att omsättningskretsen uppfattar beståndsdelens "F1" i varumärket F1-LIVE som en generisk term. Bolaget har tillagt att det är tillåtet att använda termen "F1" i beskrivande syfte, eftersom en sådan användning av en beståndsdel inte kan angripas enligt varumärkesrätten (dom av den 7 januari 2004 i mål C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, REG 2004, s. I-691, punkt 19, och av den 25 januari 2007 i mål C-48/05, Adam Opel, REG 2007, s. I-1017, punkterna 42 och 43).

Domstolens bedömning

- 37 Det framgår av femte skälet i förordning nr 40/94, och dessutom av sjätte skälet i förordning nr 207/2009, att "[g]emenskapsbestämmelser om varumärken ... inte [kan] ersätta medlemsstaternas varumärkeslagar".
- 38 Tribunalen har, i punkt 47 i den överklagade domen, erinrat om att det framgår av dess egen praxis att giltigheten av ett internationellt eller nationellt varumärke, i förevarande fall klagandens varumärken, inte kan bestridas i ett förfarande för registrering av ett gemenskapsvarumärke, utan endast inom ramen för ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten (dom av den 12 november 2008 i mål T-7/04, Shaker mot harmoniseringsbyrån - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), REG 2008, s. II-3085, punkt 26). Denna rättspraxis grundar sig på uppfattningen att unionslagstiftaren har inrättat ett system som bygger på att gemenskapsvarumärken och nationella varumärken ska kunna finnas parallellt, eftersom tribunalen, i punkt 26 i nämnda dom, hänvisade till sin dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån - Hukla Germany (MATRATZEN) (REG 2002, s. II-4335), punkt 55.
- 39 Domstolen godtar tribunalens resonemang i detta hänseende.
- 40 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 harmoniseringsbyråns behörighet 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.
- 41 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, liksom i artikel 3.1 b i direktiven 89/104 och 2008/95. Att karakterisera ett kännetecken såsom beskrivande eller generiskt är likvärdigt med att förneka dess särskiljningsförmåga.
- 42 När en invändning som grundar sig på ett äldre nationellt varumärke framställs mot registreringen av ett gemenskapsvarumärke är harmoniseringsbyrån, och följaktligen tribunalen, visserligen – såsom framgår av punkt 48 i den överklagade domen – skyldiga att undersöka hur omsättningskretsen uppfattar det kännetecknet som är identiskt med det nationella varumärket i det sökta varumärket och att, i förekommande fall, bedöma hur hög särskiljningsförmåga detta kännetecken har.

- 43 Dessa undersökningar har emellertid, såsom sökanden har hävdad, sina begränsningar.
- 44 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.
- 45 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.
- 46 Domstolen erinrar härvid om att det i artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 uttryckligen föreskrivs att varumärken som har registrerats i en medlemsstat ska beaktas såsom äldre varumärken i invändningsförfaranden.
- 47 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.
- 48 Tribunalen har emellertid inte gjort så i förevarande fall.
- 49 Tribunalen konstaterade, i punkt 44 i den överklagade domen, först att kännetecknet "F1" kan användas beskrivande och att det, såsom förkortning, är lika generiskt som uttrycket "formel 1". Tribunalen fann, i punkterna 49 och 51 i den överklagade domen, att beståndsdelen "f 1" inte uppfattas som en särskiljande beståndsdel i det sökta varumärket, utan som en beståndsdel som används beskrivande.
- 50 Tribunalen anförde vidare, i punkterna 57 och 61 i den överklagade domen, att konsumenterna ser beståndsdelen "F1" i ett vanligt typsnitt som en förkortning av "formel 1", det vill säga en beskrivande upplysning, och att allmänheten uppfattar kännetecknet "F1" som generiskt. Tribunalen tillade slutligen, i punkt 67 i den överklagade domen, att förekomsten av bokstaven "f" och siffran "1" i det sökta varumärket inte har någon särskiljningsförmåga.
- 51 Oavsett om de konstateranden som förekommer i punkterna 44, 49, 51, 57, 61 och 67 i den överklagade domen avser kännetecknet i det äldre varumärket eller beståndsdelen "F1" i det sökta varumärket har tribunalen således, genom dessa konstateranden, slagit fast att kännetecknet är generiskt och beskrivande samt helt saknar särskiljningsförmåga, eftersom den, i punkt 54 i den överklagade domen, fann att kännetecknet och beståndsdelen är gemensamma för de motstående varumärkena.
- 52 Tribunalen har således ifrågasatt giltigheten av dessa äldre varumärken inom ramen för ett förfarande för registrering av ett gemenskapsvarumärke, vilket innebär att den har åsidosatt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 53 Under dessa förhållanden har Formula One Licensing fog för sitt påstående att tribunalen i den överklagade domen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning.

- 54 Följaktligen ska den överklagade domen upphävas på denna grund, utan att det är nödvändigt att pröva de övriga grunder som klaganden anfört.
- 55 Om domstolen upphäver tribunalens dom kan den, i enlighet med artikel 61 första stycket i stadgan för Europeiska unionens domstol, antingen själv slutligt avgöra målet, om detta är färdigt för avgörande, eller återförvisa målet till tribunalen för avgörande.
- 56 I förevarande fall är villkoren för att domstolen själv slutligt ska kunna avgöra målet inte uppfyllda.
- 57 Ett avgörande i sak kräver nämligen att det sker en prövning av frågan huruvida det är möjligt att slå fast att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 inte är tillämplig, utan att det konstateras att kännetecknet F1 i de äldre varumärkena saknar särskiljningsförmåga. Detta innebär att de faktiska omständigheterna ska prövas, vilket tribunalen är bäst lämpad att göra.
- 58 Målet ska följaktligen återförvisas till tribunalen och beslutet om rättegångskostnader anstå.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) följande:

- 1) **Den dom som Europeiska unionens tribunal meddelade den 17 februari 2011 i mål T-10/09, Formula One Licensing mot harmoniseringsbyrån – Global Sports Media (F1-LIVE), upphävs.**
- 2) **Målet återförvisas till Europeiska unionens tribunal.**
- 3) **Beslutet om rättegångskostnader ska anstå.**

Underskrifter