



Presse et Information

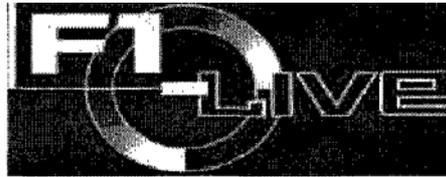
Cour de justice de l'Union européenne
COMMUNIQUE DE PRESSE n° 67/12
Luxembourg, le 24 mai 2012

Arrêt dans l'affaire C-196/11 P
Formula One Licensing BV / OHMI

La Cour annule l'arrêt du Tribunal qui n'a pas reconnu, en matière de marques, le caractère distinctif du signe « F1 »

Ni l'OHMI ni le Tribunal ne sont compétents pour mettre en cause la validité des marques nationales susceptibles de s'opposer à l'enregistrement d'une marque communautaire

En avril 2004, la société Racing-Live SAS¹ a présenté à l'OHMI (Office des marques communautaires) une demande d'enregistrement de marque communautaire pour le signe figuratif suivant pour divers produits et services (magazines, livres, publications, réservation de places de spectacles et organisation de concours sur Internet) :



Toutefois, Formula One Licensing BV s'est opposée à cette demande. L'opposition se fondait sur l'existence d'une marque verbale internationale et de deux marques verbales nationales pour « F1 » ainsi que de la marque communautaire figurative suivante portant sur les mêmes produits et services que ceux indiqués dans la demande d'enregistrement de Racing-Live SAS :



Dans une décision rendue en octobre 2008, l'OHMI a rejeté l'opposition, en constatant qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre la marque demandée et celles dont Formula One Licensing était titulaire. De plus, l'OHMI a précisé que le signe verbal « F1 » était un élément descriptif dans la marque demandée.

Formula One Licensing a alors demandé au Tribunal d'annuler cette décision de l'OHMI. Par son arrêt rendu le 17 février 2011², le Tribunal a rejeté le recours de la société et confirmé la décision de l'OHMI. Formula One Licensing demande maintenant à la Cour de justice d'annuler l'arrêt du Tribunal.

Dans son arrêt rendu ce jour, la Cour rappelle, tout d'abord, que la marque communautaire ne se substitue pas aux marques nationales des États membres et que ces deux types de marques coexistent dans la vie économique de l'Union. La Cour précise que dans ce système dual des marques, l'enregistrement des marques nationales est réservé aux États membres et que, de ce fait, l'OHMI et le Tribunal ne sont compétents ni pour l'enregistrement ni pour la constatation de la

¹ Société à laquelle s'est substituée entre-temps, en tant que titulaire de la marque dont l'enregistrement est demandée, la société Global Sports Media Ltd.

² Arrêt du Tribunal du 17 février 2011, Formula One Licensing BV / OHMI ([T-10/09](#)), voir aussi CP n° [10/11](#).

nullité de ces marques. Dans ces circonstances, la Cour relève que **la validité d'une marque nationale peut être mise en cause non dans le cadre d'une procédure d'opposition à une demande d'enregistrement d'une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d'une procédure de nullité entamée dans l'État membre où la marque nationale a été enregistrée.**

De surcroît, selon la Cour, **il n'est pas possible de constater, dans le cadre d'une telle procédure d'opposition, qu'un signe identique à une marque nationale n'a pas de caractère distinctif**, c'est-à-dire la capacité de permettre au public d'associer les produits et services désignés par le signe avec la société ayant demandé son enregistrement. En effet, une telle constatation serait susceptible d'éliminer la protection que les marques nationales sont censées offrir.

Dès lors, la Cour relève que, dans une situation comme celle de l'espèce, l'OHMI et, par conséquent, le Tribunal sont tenus de vérifier de quelle manière le public pertinent perçoit le signe identique à la marque nationale, uniquement pour la marque dont l'enregistrement est demandé et d'apprécier, le cas échéant, le **degré** du caractère distinctif de ce signe. À cet égard, la Cour souligne qu'**il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif d'une marque nationale invoquée à l'appui d'une opposition à l'enregistrement d'une marque communautaire.**

Dans ces conditions, la Cour constate que, en jugeant que le signe « F1 », identique aux marques nationales de Formula One Licensing, était dépourvu de tout caractère distinctif, **le Tribunal a mis en cause la validité des ces marques dans le cadre d'une procédure d'enregistrement d'une marque communautaires** et a ainsi violé le règlement sur la marque communautaire³.

En conséquence, la Cour **annule l'arrêt du Tribunal** et, étant donné qu'elle n'est pas en mesure de trancher le litige, renvoie l'affaire devant ce dernier.

RAPPEL : La Cour de justice peut être saisie d'un pourvoi, limité aux questions de droit, contre un arrêt ou une ordonnance du Tribunal. En principe, le pourvoi n'a pas d'effet suspensif. S'il est recevable et fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Dans le cas où l'affaire est en état d'être jugée, la Cour peut trancher elle-même définitivement le litige. Dans le cas contraire, elle renvoie l'affaire au Tribunal, qui est lié par la décision rendue par la Cour dans le cadre du pourvoi.

RAPPEL: La marque communautaire est valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne et coexiste avec les marques nationales. Les demandes d'enregistrement d'une marque communautaire sont adressées à l'OHMI. Un appel contre ses décisions peut être formé devant le Tribunal.

Document non officiel à l'usage des médias, qui n'engage pas la Cour de justice.

Le [texte intégral](#) de l'arrêt est publié sur le site CURIA le jour du prononcé.

Contact presse: Marie-Christine Lecerf ☎ (+352) 4303 3205

³ Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1992/2003 du Conseil, du 27 octobre 2003 (JO L 296, p. 1). Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), lequel est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, compte tenu de la date des faits, ce litige demeure régi par le règlement n° 40/94.