



Presse und Information

Gerichtshof der Europäischen Union
PRESSEMITTEILUNG Nr. 67/12
Luxemburg, den 24. Mai 2012

Urteil in der Rechtssache C-196/11 P
Formula One Licensing BV / HABM

Der Gerichtshof hebt das Urteil des Gerichts auf, das die markenrechtliche Unterscheidungskraft des Zeichens „F1“ nicht anerkannt hat

Weder das HABM noch das Gericht sind befugt, die Gültigkeit nationaler Marken in Frage zu stellen, die der Eintragung einer Gemeinschaftsmarke entgegenstehen können

Im April 2004 meldete die Racing-Live SAS¹ beim HABM (Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt) folgendes Bildzeichen als Gemeinschaftsmarke für verschiedene Waren und Dienstleistungen (Magazine, Bücher, Veröffentlichungen, Reservierung von Karten für Veranstaltungen und Organisation von Wettbewerben über das Internet) an:



Gegen diese Anmeldung legte die Formula One Licensing BV jedoch Widerspruch ein. Der Widerspruch war auf eine internationale Wortmarke und zwei nationale Wortmarken für „F1“ sowie auf folgende Gemeinschaftsbildmarke gestützt, die für die Waren und Dienstleistungen eingetragen ist, die auch in der Anmeldung der Racing-Live SAS angegeben sind:



Mit einer im Oktober 2008 erlassenen Entscheidung wies das HABM den Widerspruch zurück und stellte fest, dass zwischen der Anmeldemarke und den Marken von Formula One Licensing keine Verwechslungsgefahr bestehe. Weiter führte das HABM aus, dass es sich bei dem Wortzeichen „F1“ in der Anmeldemarke um einen beschreibenden Bestandteil handele.

Formula One Licensing beantragte daraufhin beim Gericht die Aufhebung dieser Entscheidung des HABM. Mit Urteil vom 17. Februar 2011² wies das Gericht die Klage dieser Gesellschaft ab und bestätigte die Entscheidung des HABM. Formula One Licensing beantragt nun beim Gerichtshof die Aufhebung des Urteils des Gerichts.

¹ An die Stelle dieser Gesellschaft ist inzwischen als Inhaberin der angemeldeten Marke die Global Sports Media Ltd getreten.

² Urteil des Gerichts vom 17. Februar 2011, Formula One Licensing/HABM (T-10/09), vgl. auch Pressemitteilung Nr. [10/11](#).

In seinem heutigen Urteil erinnert der Gerichtshof zunächst daran, dass die Gemeinschaftsmarke nicht an die Stelle der Marken der Mitgliedstaaten tritt und dass diese beiden Markenarten im Wirtschaftsleben der Union nebeneinander bestehen. Der Gerichtshof führt weiter aus, dass in diesem dualen Markensystem die Eintragung nationaler Marken den Mitgliedstaaten vorbehalten bleibt und daher das HABM und das Gericht weder für die Eintragung noch für die Feststellung der Nichtigkeit dieser Marken zuständig sind. Unter diesen Umständen kann, so der Gerichtshof, **die Gültigkeit einer nationalen Marke nicht im Rahmen eines Verfahrens über einen Widerspruch gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke in Frage gestellt werden, sondern nur in einem Nichtigkeitsverfahren, das in dem Mitgliedstaat angestrengt wird, in dem die nationale Marke eingetragen ist.**

Überdies darf **ein solches Widerspruchsverfahren nicht zu der Feststellung führen, dass ein Zeichen, das mit einer nationalen Marke identisch ist, keine Unterscheidungskraft hat**, d. h. nicht geeignet ist, es dem Publikum zu ermöglichen, die mit diesem Zeichen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen gedanklich mit der anmeldenden Gesellschaft in Verbindung zu bringen. Durch eine solche Feststellung könnte nämlich der Schutz, den die nationalen Marken bieten sollen, aufgehoben werden.

Bei einem Sachverhalt wie dem vorliegenden haben das HABM und das Gericht daher allein im Hinblick auf die Anmeldemarke zu prüfen, in welcher Weise die maßgeblichen Verkehrskreise das mit der nationalen Marke identische Zeichen auffassen, und gegebenenfalls den **Grad** der Unterscheidungskraft dieses Zeichens zu beurteilen. Insoweit betont der Gerichtshof, **dass einer nationalen Marke, auf die ein Widerspruch gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke gestützt wird, ein gewisser Grad an Unterscheidungskraft zuerkannt werden muss.**

Unter diesen Umständen kommt der Gerichtshof zu dem Ergebnis, dass **das Gericht** durch seine Feststellung, dass das mit den nationalen Marken von Formula One Licensing identische Zeichen „F1“ keine Unterscheidungskraft habe, **im Rahmen eines Verfahrens zur Eintragung einer Gemeinschaftsmarke die Gültigkeit dieser Marken in Frage gestellt** und damit gegen die Gemeinschaftsmarkenverordnung³ verstoßen hat.

Folglich **hebt** der Gerichtshof **das Urteil des Gerichts auf** und verweist die Sache, da er nicht in der Lage ist, den Rechtsstreit zu entscheiden, an dieses zurück.

HINWEIS: Beim Gerichtshof kann ein auf Rechtsfragen beschränktes Rechtsmittel gegen ein Urteil oder einen Beschluss des Gerichts eingelegt werden. Das Rechtsmittel hat grundsätzlich keine aufschiebende Wirkung. Ist das Rechtsmittel zulässig und begründet, hebt der Gerichtshof die Entscheidung des Gerichts auf. Ist die Rechtssache zur Entscheidung reif, kann der Gerichtshof den Rechtsstreit selbst entscheiden. Andernfalls verweist er die Rechtssache an das Gericht zurück, das an die Rechtsmittelentscheidung des Gerichtshofs gebunden ist.

HINWEIS: Die Gemeinschaftsmarke gilt in der gesamten Europäischen Union und besteht neben den nationalen Marken. Gemeinschaftsmarken werden beim HABM angemeldet. Dessen Entscheidungen können beim Gericht angefochten werden.

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet.

Der [Volltext](#) des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht

Pressekontakt: Hartmut Ost ☎ (+352) 4303 3255

³ Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in der durch die Verordnung (EG) Nr. 1992/2003 des Rates vom 27. Oktober 2003 (ABl. L 296, S. 1) geänderten Fassung. Diese Verordnung wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 78, S. 1), die am 13. April 2009 in Kraft trat, aufgehoben und ersetzt. Angesichts des Zeitraums, in den der Sachverhalt fällt, unterliegt der Rechtsstreit jedoch weiterhin der Verordnung Nr. 40/94.