



Tisk a informace

Soudní dvůr Evropské unie
TISKOVÁ ZPRÁVA č. 67/12
V Lucemburku dne 24. května 2012

Rozsudek ve věci C-196/11 P
Formula One Licensing BV v. OHIM

Soudní dvůr zrušuje rozsudek Tribunálu, který v oblasti ochranných známek neuznal rozlišovací způsobilost označení „F1“

OHIM ani Tribunálu nepřísluší zpochybnit platnost národních ochranných známek, které mohou být namítány proti zápisu ochranné známky Společenství

V dubnu 2004 společnost Racing-Live SAS¹ podala u OHIM (Úřad pro ochranné známky Společenství) přihlášku ochranné známky Společenství pro následující obrazové označení pro různé výrobky a služby (časopisy, knihy, publikace, rezervace míst na představení a organizace soutěží na internetu):



Společnost Formula One Licensing BV však proti této přihlášce podala námitky. Námitky byly založeny na existenci mezinárodní slovní ochranné známky a dvou národních slovních ochranných známek „F1“, jakož i následující obrazové ochranné známky Společenství týkající se těchto výrobků a služeb, jako jsou výrobky a služby uvedené v přihlášce k zápisu společnosti Racing-Live SAS:



V rozhodnutí vydaném v říjnu 2008 OHIM námitky zamítl, když konstatoval, že mezi přihlášenou ochrannou známkou a ochrannými známkami, jichž je společnost Formula One Licensing majitelkou, neexistuje nebezpečí záměny. Navíc OHIM upřesnil, že slovní označení „F1“ je v přihlášené ochranné známce popisným prvkem.

Společnost Formula One Licensing se poté u Tribunálu domáhala zrušení tohoto rozhodnutí OHIM. Svým rozsudkem vydaným dne 17. února 2011² Tribunál žalobu této společnosti zamítl a rozhodnutí OHIM potvrdil. Společnost Formula One Licensing se nyní domáhá toho, aby Soudní dvůr rozsudek Tribunálu zrušil.

Ve svém rozsudku vydaném dnešního dne Soudní dvůr nejprve připomíná, že ochranná známka Společenství nenahrazuje národní ochranné známky členských států a že tyto dva druhy ochranných známek koexistují v hospodářském životě Unie. Soudní dvůr upřesňuje, že v tomto duálním systému ochranných známek je zápis národních ochranných známek vyhrazen členským státům a že v důsledku toho OHIM ani Tribunál nemají pravomoc k tomu, aby tyto ochranné

¹ Společnost, jejíž právní nástupkyní se v mezidobí stala společnost Global Sports Media Ltd jakožto majitelka ochranné známky, jejíž zápis je požadován.

² Rozsudek Tribunálu ze dne 17. února 2011, Formula One Licensing BV v. OHIM ([T-10/09](#)), viz také TZ č. [10/11](#).

známky zapisovaly ani aby je prohlašovaly za neplatné. Za těchto okolností Soudní dvůr uvádí, že **platnost národní ochranné známky může být zpochybněna nikoliv v rámci námitkového řízení proti přihlášce ochranné známky Společenství, ale výlučně v rámci řízení o prohlášení neplatnosti zahájeného v členském státě, ve kterém byla národní ochranná známka zapsána.**

Navíc podle Soudního dvora v rámci takového námitkového řízení není možné konstatovat, že označení totožné s národní ochrannou známkou nemá rozlišovací způsobilost, to znamená schopnost umožnit veřejnosti spojit si výrobky a služby, na které se označení vztahuje, se společnostmi, která požádala o jeho zápis. Takové konstatování by totiž mohlo odstranit ochranu, kterou mají národní ochranné známky poskytovat.

Soudní dvůr tedy uvádí, že v takové situaci, jako je situace v dané věci, je OHIM, a v důsledku toho i Tribunál povinen ověřit, jakým způsobem relevantní veřejnost vnímá označení totožné s národní ochrannou známkou, pouze pokud jde o ochrannou známku, jejíž zápis je požadován, a případně posoudit stupeň rozlišovací způsobilosti tohoto označení. V tomto ohledu Soudní dvůr zdůrazňuje, že je třeba uznat, že národní ochranná známka uplatněná na podporu námitek proti zápisu ochranné známky Společenství má určitý stupeň rozlišovací způsobilosti.

Za těchto podmínek Soudní dvůr konstatuje, že **Tribunál** tím, že rozhodl, že označení „F1“, které je totožné s národními ochrannými známkami společnosti Formula One Licensing, postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost, **zpochybnil platnost těchto ochranných známek v rámci řízení o zápisu ochranné známky Společenství** a porušil tak nařízení o ochranné známce Společenství³.

V důsledku toho Soudní dvůr **rozsudek Tribunálu zrušil** a vzhledem k tomu, že o sporu nemůže rozhodnout, věc vrátil zpět Tribunálu.

UPOZORNĚNÍ: Proti rozsudku či usnesení Tribunálu lze podat kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru, který je omezen na právní otázky. Kasační opravný prostředek zásadně nemá odkladný účinek. Je-li kasační opravný prostředek přípustný a opodstatněný, Soudní dvůr rozhodnutí Tribunálu zruší. Pokud to soudní řízení dovoluje, může Soudní dvůr ve věci vydat sám konečné rozhodnutí. V opačném případě vrátí věc zpět k rozhodnutí Tribunálu, který je vázán rozhodnutím vydaným Soudním dvorem v rámci kasačního opravného prostředku.

UPOZORNĚNÍ: Ochranná známka Společenství platí na celém území Evropské unie, a to vedle národních ochranných známek. Přihlášky ochranných známek Společenství se zasílají OHIM. Proti jeho rozhodnutím lze podat žalobu k Tribunálu.

Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.

[Úplné znění](#) rozsudku se zveřejňuje na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

Kontaktní osoba pro tisk: Balázs Lehoczki ☎ (+352) 4303 5499

³ Nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění nařízení Rady (ES) č. 1992/2003 ze dne 27. října 2003 (Úř. věst. L 296, s. 1). Toto nařízení bylo zrušeno a nahrazeno nařízením Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1), jež vstoupilo v platnost dne 13. dubna 2009. S ohledem na dobu rozhodnou z hlediska skutkového stavu se však na tento spor i nadále vztahuje nařízení č. 40/94.