



Pers en Voorlichting

Hof van Justitie van de Europese Unie  
**PERSCOMMUNIQUÉ nr. 67/12**  
Luxemburg, 24 mei 2012

Arrest in zaak C-196/11 P  
Formula One Licensing BV / BHIM

## Het Hof vernietigt het arrest van het Gerecht waarbij op merkenrechtelijk gebied het onderscheidend vermogen van het teken „F1” niet is erkend

*Noch het BHIM noch het Gerecht is bevoegd om de geldigheid ter discussie te stellen van nationale merken op grond waarvan oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk kan worden ingesteld*

In april 2004 heeft Racing-Live SAS<sup>1</sup> bij het BHIM (Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het volgende beeldteken voor verschillende waren en diensten (tijdschriften, boeken, publicaties, plaatsreservering voor voorstellingen en organisatie van competities op internet):



Formula One Licensing BV heeft evenwel oppositie ingesteld tegen deze aanvraag. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van een internationaal woordmerk en twee nationale woordmerken voor „F1” en op het bestaan van het volgende gemeenschapsbeeldmerk voor dezelfde waren en diensten als die welke in de inschrijvingsaanvraag van Racing-Live SAS zijn opgegeven:



Bij een in oktober 2008 vastgestelde beslissing heeft het BHIM de oppositie afgewezen en daarbij vastgesteld dat er geen gevaar voor verwarring bestond tussen het aangevraagde merk en de merken waarvan Formula One Licensing houdster was. Verder heeft het BHIM gepreciseerd dat het woordteken „F1” een beschrijvend element was in het aangevraagde merk.

Formula One Licensing heeft vervolgens het Gerecht verzocht, deze beslissing van het BHIM te vernietigen. Bij arrest van 17 februari 2011<sup>2</sup> heeft het Gerecht dit beroep verworpen en de beslissing van het BHIM bevestigd. Formula One Licensing verzoekt thans het Hof, het arrest van het Gerecht te vernietigen.

In zijn arrest van vandaag herinnert het Hof eerst eraan dat het gemeenschapsmerk niet in de plaats treedt van de nationale merken van de lidstaten en dat deze twee types van merken naast elkaar bestaan in het economisch verkeer in de Unie. Het Hof preciseert dat in dit duaal merkensysteem de inschrijving van nationale merken uitsluitend de taak van de lidstaten is, en dat derhalve het BHIM en het Gerecht noch voor inschrijving noch voor nietigverklaring van deze

<sup>1</sup> Een onderneming in wier plaats als houdster van het aangevraagde merk ondertussen Global Sports Media Ltd is getreden.

<sup>2</sup> Arrest van het Gerecht van 17 februari 2011, Formula One Licensing BV / BHIM (T-10/09), zie ook PC nr. [10/11](#).

merken bevoegd zijn. In deze omstandigheden stelt het Hof dat **de geldigheid van een nationaal merk niet kan worden betwist in het kader van een oppositieprocedure tegen een gemeenschapsmerkaanvraag, maar alleen in een nietigheidsprocedure die wordt ingeleid in de lidstaat waar het nationale merk is ingeschreven.**

Verder is het Hof van oordeel dat **in het kader van een dergelijke oppositieprocedure niet kan worden vastgesteld dat een teken dat gelijk is aan een nationaal merk, geen onderscheidend vermogen heeft**, te weten niet geschikt is om het publiek in staat te stellen de door dit teken aangeduide waren te associëren met de onderneming die de inschrijving ervan heeft aangevraagd. Een dergelijke vaststelling zou immers de bescherming die nationale merken geacht worden te bieden, kunnen tenietdoen.

Derhalve stelt het Hof zich op het standpunt dat in een situatie als de onderhavige, het BHIM en derhalve het Gerecht enkel met betrekking tot het aangevraagde merk moeten nagaan op welke wijze het relevante publiek het teken dat gelijk is aan het nationale merk percipieert en, in voorkomend geval, **de mate** van onderscheidend vermogen van dit teken moeten beoordelen. Op dit punt wijst het Hof met klem erop dat **een zekere mate van onderscheidend vermogen moet worden toegekend aan een nationaal merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk is gebaseerd.**

In deze omstandigheden oordeelt het Hof dat **het Gerecht**, door te oordelen dat het teken „F1”, dat gelijk is aan de nationale merken van Formula One Licensing, elk onderscheidend vermogen miste, **de geldigheid van deze merken ter discussie heeft gesteld in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk** en aldus de verordening inzake het gemeenschapsmerk heeft geschonden<sup>3</sup>.

Bijgevolg **vernietigt het Hof het arrest van het Gerecht** en, aangezien het Hof niet in staat is de zaak zelf af te doen, verwijst het de zaak naar het Gerecht.

---

**NOTA BENE:** Bij het Hof van Justitie kan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld tegen een arrest of een beschikking van het Gerecht. In beginsel heeft de hogere voorziening geen opschortende werking. Indien de hogere voorziening ontvankelijk en gegrond is, vernietigt het Hof de beslissing van het Gerecht. Ingeval de zaak in staat van wijzen is, kan het Hof de zaak zelf afdoen. In het omgekeerde geval verwijst het de zaak naar het Gerecht, dat aan de door het Hof in het kader van de hogere voorziening gegeven beslissing is gebonden.

**NOTA BENE:** Een gemeenschapsmerk geldt voor het gehele grondgebied van de Europese Unie en bestaat naast de nationale merken. De verzoeken om inschrijving van een gemeenschapmerk worden ingediend bij het BHIM. Bij het Gerecht kan beroep worden ingesteld tegen de beslissingen van het BHIM.

---

*Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Hof van Justitie niet bindt.*

De [volledige tekst](#) van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

Contactpersoon voor de pers: Stefaan Van der Jeught ☎ (+352) 4303 2170

---

<sup>3</sup> Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad van 27 oktober 2003 (PB L 296, blz. 1). Deze verordening werd ingetrokken en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1), die op 13 april 2009 in werking is getreden. Toch blijft, gelet op de datum van de feiten, verordening nr. 40/94 van toepassing op het onderhavige geding.