



Pers en Voorlichting

Gerecht van de Europese Unie
PERSCOMMUNIQUÉ nr. 50/15
Luxemburg, 5 mei 2015

Arresten in de niet-gevoegde zaken T-423/12, T-183/13 en T-184/13
Skype Ultd / BHIM

Het EU-Gerecht bevestigt dat er verwarringsgevaar bestaat tussen het beeld- en het woordteken SKYPE en het woordmerk SKY

In 2004 en 2005 heeft de onderneming Skype het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) verzocht om inschrijving van het beeld- en het woordteken SKYPE als gemeenschapsmerk voor audiovisuele apparatuur, telefonie- en fotografieproducten en voor informaticadiensten in verband met software of met het creëren en hosten van websites.

In 2005 en 2006 heeft de onderneming British Sky Broadcasting Group, het huidige Sky en Sky IP International, oppositie ingesteld op grond dat er verwarringsgevaar bestond met haar gemeenschapswoordmerk SKY, dat in 2003 was gedeponereerd voor dezelfde waren en diensten.

Aangevraagd beeld-/woordteken

 / SKYPE

Oppositiewoordmerk

SKY

Bij beslissingen van 2012 en 2013 heeft het BHIM de oppositie toegewezen, waarbij het in wezen heeft vastgesteld dat er verwarringsgevaar bestond tussen de conflicterende tekens wegens met name hun gemiddelde mate van visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming, en dat niet was voldaan aan de voorwaarden om vast te kunnen stellen dat dit risico was verminderd. Skype verzoekt het Gerecht van de Europese Unie om vernietiging van die beslissingen.

Met zijn arresten van vandaag **verwerpt het Gerecht de beroepen van Skype en bevestigt het aldus dat er verwarringsgevaar bestaat tussen het beeld- en het woordteken SKYPE en het woordmerk SKY.**

Wat de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, bevestigt het Gerecht dat de klinker „y” niet korter wordt uitgesproken in de term „skype” dan in de term „sky”. Bovendien blijft de term „sky”, die behoort tot de basiswoordenschat van de Engelse taal, duidelijk herkenbaar in het woord „skype”, niettegenstaande het feit dat deze laatste term in één woord wordt geschreven. Ten slotte is het zeer wel mogelijk dat het relevante publiek het element „sky” in de term „skype” herkent, ook al heeft het overblijvende element „pe” geen eigen betekenis.

Bovendien doet de omstandigheid dat in het aangevraagde beeldteken het wordelement „skype” wordt omgeven door een rand die is uitgeknipt in de vorm van een wolk of van een tekstballon, niet af aan de gemiddelde mate van visuele, fonetische en begripsmatige

overeenstemming. Vanuit visueel oogpunt benadrukt het beeldelement immers slechts het wordelement en wordt het dus slechts opgevat als louter een rand. Vanuit fonetisch oogpunt kan het figuratieve element in de vorm van een rand geen auditieve indruk oproepen, die nog steeds uitsluitend wordt bepaald door het wordelement. Ten slotte wordt op het begripsmatige vlak met het beeldelement geen enkel begrip overgebracht, behoudens eventueel dat van een wolk, hetgeen het dan nog waarschijnlijker zou kunnen maken dat het element „sky” wordt herkend binnen het wordelement „skype”, aangezien wolken zich „in de lucht” bevinden en dus gemakkelijk in verband kunnen worden gebracht met de term „sky”.

Wat het argument betreft dat de tekens „skype” een hoog onderscheidend vermogen zouden hebben omdat zij bekend zijn bij het publiek, verklaart het Gerecht dat er zelfs indien de term „skype” een eigen betekenis zou hebben gekregen, ter identificatie van de door de onderneming Skype geleverde telecommunicatiediensten, sprake zou zijn van een generieke, en dus voor dat soort diensten beschrijvende term.

Ten slotte bevestigt het Gerecht dat de omstandigheid dat de conflicterende tekens in het Verenigd Koninkrijk vreedzaam naast elkaar bestaan, niet in aanmerking kan worden genomen als een factor die het verwarringsgevaar kan verlagen, aangezien niet is voldaan aan de voorwaarden daartoe. De vreedzame co-existentie van die tekens in het Verenigd Koninkrijk betreft immers slechts een opzichzelfstaande en zeer specifieke dienst (namelijk point-to-point communicatiediensten) en kan dus niet resulteren in een lager verwarringsgevaar voor de talrijke andere geclaimde waren en diensten. Die co-existentie heeft daarenboven niet lang genoeg geduurd om te kunnen aannemen dat zij het gevolg was van het feit dat er bij het relevante publiek geen gevaar voor verwarring bestond.

NOTA BENE: Tegen de beslissing van het Gerecht kan binnen een termijn van twee maanden vanaf de betekening ervan een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening worden ingesteld bij het Hof.

NOTA BENE: Het beroep tot nietigverklaring strekt tot nietigverklaring van met het recht van de Unie strijdige handelingen van de instellingen van de Unie. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de lidstaten, de Europese instellingen en particulieren bij het Hof van Justitie of het Gerecht een beroep tot nietigverklaring instellen. Indien het beroep gegrond is, wordt de handeling nietig verklaard. De betrokken instelling moet in voorkomend geval voorzien in de door de nietigverklaring van de handeling ontstane leemte in de regelgeving.

NOTA BENE: Het gemeenschapmerk geldt op het gehele grondgebied van de Europese Unie en bestaat naast de nationale merken. De aanvragen tot inschrijving als gemeenschapmerk worden ingediend bij het BHIM. Tegen de beslissingen van het BHIM kan beroep worden ingesteld bij het Gerecht.

Voor de media bestemd niet-officieel stuk, dat het Gerecht niet bindt.

De volledige tekst van de arresten ([T-423/12](#), [T-183/13](#) en [T-184/13](#)) is op de dag van de uitspraak te vinden op de website CURIA.

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