



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUĐ PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMISE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCOMHPHOHAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Prensa e Información

COMUNICADO DE PRENSA Nº 51/09

11 de junio de 2009

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en los asuntos acumulados T-114/07 y T-115/07

Last Minute Network Ltd / OAMI

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ANULA LA RESOLUCIÓN DE LA OAMI QUE CONFIRMABA EL REGISTRO DE LA MARCA FIGURATIVA COMUNITARIA «LAST MINUTE TOUR»

La OAMI deberá examinar nuevamente la solicitud de nulidad de esta marca presentada por el titular de la marca nacional anterior «lastminute.com»

Según el Reglamento sobre la marca comunitaria,¹ el titular de una marca nacional no registrada puede obtener la anulación de una marca comunitaria posterior si el Derecho nacional le confiere el derecho a prohibir la utilización de tal marca. En el Reino Unido, el Derecho en materia de usurpación de denominación (law of passing off) protege una marca no registrada frente a una marca posterior si los servicios del primer titular gozan, entre el público de referencia, de una reputación vinculada a su presentación, si la oferta de productos y de servicios por la otra sociedad bajo la marca posterior constituye una presentación engañosa y si, por consiguiente, el titular de la marca no registrada puede sufrir un perjuicio comercial.

En 2000, la sociedad Last Minute Network (LMN), propietaria del sitio web www.lastminute.com, solicitó el registro del signo denominativo LASTMINUTE.COM como marca comunitaria. La OAMI, la oficina que gestiona la marca comunitaria, denegó esta solicitud debido a que dicho signo carecía de carácter distintivo.

En 2003, la sociedad Last Minute Tour (LMT) obtuvo el registro comunitario del signo figurativo siguiente para los servicios de viajes y productos relacionados:



¹ Reglamento (CE) nº 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1)

La oposición formulada por LMN contra este registro fue desestimada por el motivo de que esta sociedad no había aportado en el plazo señalado las pruebas del uso del derecho anterior que había invocado en apoyo de su oposición.

LMN presentó a continuación una solicitud de nulidad de «LAST MINUTE TOUR». En apoyo de su solicitud, sostuvo que el Derecho británico en materia de usurpación de denominación le daba derecho a prohibir la utilización de esta marca en el Reino Unido y, por tanto, a obtener su anulación.

La OAMI desestimó esta solicitud. Consideró que el público de referencia, en este caso el consumidor medio con residencia en el Reino Unido, al encontrarse frente a la marca «LAST MINUTE TOUR», pensaría que se trata de una empresa que propone viajes «last minute», sin imaginar que estas ofertas provienen del titular de la marca LASTMINUTE.COM. La OAMI consideró que la reputación de LMN estaba vinculada al signo LASTMINUTE.COM en su conjunto y no a la mención genérica «last minute». Añadió que, al ser el carácter distintivo de las dos marcas muy limitado, el público centraría su atención en los elementos distintivos y dominantes, en particular la extensión «.com» de la marca no registrada y el elemento gráfico de la marca comunitaria.

LMN interpuso un recurso contra esta resolución de desestimación ante el Tribunal de Primera Instancia.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Primera Instancia considera que la OAMI hizo caso omiso de los criterios aplicables del Derecho británico y, por consiguiente, anula la resolución de la OAMI.

El Tribunal de Primera Instancia estima que la OAMI efectuó una apreciación errónea del público de referencia. Según la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales del Reino Unido, el carácter engañoso de la presentación de los productos y servicios del demandado en el procedimiento por usurpación de denominación debe apreciarse respecto a los clientes del demandante en el procedimiento. La OAMI no podía por tanto considerar que el público de referencia estaba formado por los usuarios medios de los productos y servicios de que se trata residente en el Reino Unido, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ya que procedía referirse a los clientes del titular de la marca nacional no registrada.

A continuación, el Tribunal de Primera Instancia señala que, de acuerdo con la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales del Reino Unido relativa a las acciones por usurpación de denominación, una marca, incluidos sus elementos constitutivos, puede adquirir una reputación autónoma debido al uso que se haya hecho de ella, aunque presente un carácter descriptivo o carezca de carácter distintivo. En consecuencia, la OAMI no podía negarse a reconocer la posibilidad de una reputación autónoma de las palabras «last minute» únicamente por su carácter genérico.

Por último, el Tribunal de Primera Instancia observa que, debido a que no tuvo en cuenta la eventual existencia de una reputación autónoma de la expresión «last minute» entre los clientes de LMN y a que se centró en los elementos propios de cada una de las dos marcas de que se trata, la OAMI efectuó una comparación demasiado formal de ambas marcas al verificar la existencia de una presentación engañosa de los productos y servicios en cuestión.

Una vez anulada la resolución, la OAMI deberá examinar nuevamente la solicitud de nulidad de la marca comunitaria «LAST MINUTE TOUR» teniendo en cuenta el conjunto de requisitos de la acción por usurpación de denominación.

Recordatorio: Contra las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia podrá interponerse recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en un plazo de dos meses desde su notificación.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Primera Instancia.

Lenguas disponibles: ES DE EN FR IT NL RO

El texto íntegro de la sentencia se encuentra en el sitio de Internet del Tribunal de Justicia <http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=ES&Submit=rechercher&numaff=T-114/07> y 115/07

Generalmente puede consultarse a partir de las 12 horas CET del día de su pronunciamiento.

*Si desea más información, póngase en contacto con Agnès López Gay
Tel: (00352) 4303 3667 Fax: (00352) 4303 2668*