LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA
EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-PRIM'ISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL. COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 51/09

11 giugno 2009

Sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-114/07 e T-115/07

Last Minute Network Ltd / UAMI

IL TRIBUNALE ANNULLA LA DECISIONE DELL'UAMI CHE CONFERMA LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO FIGURATIVO COMUNITARIO «LAST MINUTE TOUR»

L'UAMI dovrà riesaminare la domanda di nullità di tale marchio presentata dal titolare del marchio nazionale anteriore «lastminute.com»

In base al regolamento sul marchio comunitario[1], il titolare di un marchio nazionale non registrato può ottenere l'annullamento di un marchio comunitario successivo, qualora il diritto nazionale gli conferisca il diritto di vietare l'uso di un marchio siffatto. Nel Regno Unito, la disciplina in materia di abuso di denominazione (law of passing off) tutela un marchio non registrato contro un marchio successivo, allorché i servizi del primo titolare godono, presso il pubblico pertinente, di una notorietà associata alla loro presentazione, l'offerta di prodotti e di servizi da parte dell'altra società effettuata utilizzando il marchio successivo costituisce una presentazione ingannevole e, in virtù di tale fatto, il titolare del marchio non registrato potrebbe subire un danno commerciale.

Nel 2000 la società Last Minute Network (LMN) con sede a Londra, Regno Unito, proprietaria del sito web www.lastminute.com, ha chiesto la registrazione del segno denominativo LASTMINUTE.COM come marchio comunitario. L'UAMI, l'ufficio che gestisce il marchio comunitario, ha respinto tale domanda a motivo che detto segno era privo di carattere distintivo.

Nel 2003 la società Last Minute Tour (LMT) con sede a Milano, ha ottenuto la registrazione comunitaria del seguente segno figurativo per i servizi di viaggio e per i prodotti connessi:

[1] Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag. 1).

L'opposizione proposta dalla LMN avverso tale registrazione è stata respinta in quanto essa non aveva fornito entro il termine impartito le prove dell'uso del diritto anteriore addotto a sostegno della sua opposizione.

La LMN ha presentato successivamente una domanda di nullità di «LAST MINUTE TOUR». A sostegno della sua domanda, essa ha sostenuto che la normativa britannica in materia di abuso di denominazione le conferiva il diritto di vietare l'utilizzo di questo marchio nel Regno Unito e, pertanto, di ottenere il suo annullamento.

L'UAMI ha respinto detta domanda. Esso ha ritenuto che il pubblico pertinente, nella fattispecie il consumatore medio del Regno Unito, messo a confronto con il marchio «LAST MINUTE TOUR», penserebbe che si tratti di un'impresa che propone viaggi "last minute", senza immaginare che tali offerte possano provenire dal titolare del marchio LASTMINUTE.COM. L'UAMI ha considerato che la notorietà della LMN era associata al segno LASTMINUTE.COM nella sua interezza, e non all'espressione generica "last minute". Esso ha aggiunto che, dato che il carattere distintivo dei due marchi è molto limitato, il pubblico focalizzerebbe l'attenzione sugli elementi distintivi e dominanti, in particolare sull'estensione ".com" del marchio non registrato e sull'elemento grafico del marchio comunitario.

La LMN ha proposto ricorso contro questa decisione di rigetto dinanzi al Tribunale di primo grado.

Nella sua sentenza odierna, **il Tribunale ritiene che l'UAMI abbia disatteso i criteri applicabili del diritto britannico e**, di conseguenza, **annulla la decisione dell'UAMI**.

Il Tribunale rileva che la commissione di ricorso ha effettuato un'errata valutazione del pubblico pertinente. Secondo la giurisprudenza del Regno Unito, il carattere ingannevole della presentazione dei prodotti e dei servizi della parte convenuta in un giudizio per abuso di denominazione deve valutarsi con riferimento ai clienti della parte ricorrente in tale giudizio. L'UAMI non poteva quindi affermare che il pubblico pertinente era costituito dagli utilizzatori medi dei prodotti e dei servizi di cui trattasi residenti nel Regno Unito, normalmente informati e ragionevolmente attenti e avveduti, dovendosi invece fare riferimento ai clienti del titolare del marchio nazionale non registrato.

Inoltre, il Tribunale osserva che dalla giurisprudenza dei giudici del Regno Unito relativa alle azioni per abuso di denominazione risulta che un marchio, compresi i suoi elementi costitutivi, può acquisire una notorietà autonoma attraverso l'uso che ne è stato fatto, quand'anche esso presenti carattere descrittivo o sia privo di carattere distintivo. Di conseguenza, l'UAMI non poteva rifiutare di riconoscere la possibilità di una notorietà autonoma delle parole "last minute" per il solo motivo della loro genericità.

Infine, il Tribunale constata che l'UAMI, non tenendo conto dell'eventuale esistenza di una notorietà autonoma dell'espressione "last minute" presso i clienti della LMN e concentrandosi sugli elementi specifici di ciascuno dei due marchi in esame quando ha verificato l'esistenza di una presentazione ingannevole dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, ha svolto un confronto troppo formale di questi due marchi.

A seguito dell'annullamento della decisione, spetterà all'UAMI riesaminare la domanda di nullità del marchio comunitario «LAST MINUTE TOUR» tenendo conto dell'insieme delle condizioni dell'azione per abuso di denominazione.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale di primo grado.

Lingue disponibili: ES DE EN FR IT NL RO

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-114/07
Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674