



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 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 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

Pers en Voorlichting

PERSCOMMUNIQUÉ nr. 51/09

11 juni 2009

Arrest van het Gerecht van eerste aanleg in de gevoegde zaken T-114/07 en T-115/07

Last Minute Network Ltd / BHIM

HET GERECHT Vernietigt de beslissing van het BHIM houdende bevestiging van de inschrijving van het gemeenschapsbeeldmerk „LAST MINUTE TOUR”

Het BHIM zal de vordering tot nietigverklaring van dit merk, die door de houder van het oudere nationale merk „lastminute.com” is ingesteld, opnieuw moeten onderzoeken

Volgens de verordening inzake het gemeenschapsmerk¹ kan de houder van een niet-ingeschreven nationaal merk nietigverklaring van een later gemeenschapsmerk vorderen, indien het nationale recht hem het recht verleent om het gebruik van een dergelijk merk te verbieden. In het Verenigd Koninkrijk beschermt de wettelijke regeling inzake misbruik (law of passing off) een niet-ingeschreven merk tegen een later merk, op voorwaarde dat de diensten van de eerste houder bij het relevante publiek een reputatie hebben die verbonden is met de presentatie ervan, dat er sprake is van een misleidende presentatie bij de aanbidding van waren en diensten door de andere onderneming onder het latere merk, en de houder van het niet-ingeschreven merk daardoor commerciële schade kan lijden.

In 2000 heeft de onderneming Last Minute Network (LMN), die eigenaar is van de website www.lastminute.com, een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken LASTMINUTE.COM als gemeenschapsmerk. Het BHIM, het voor gemeenschapsmerken bevoegde bureau, heeft deze aanvraag afgewezen op grond dat dit teken elk onderscheidend vermogen miste.

In 2003 heeft de onderneming Last Minute Tour (LMT) de inschrijving van het hieronder afgebeelde beeldteken als gemeenschapsmerk verkregen voor diensten op het gebied van reizen en aanverwante waren:

¹ Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L11, blz. 1).



De oppositie die LMN tegen deze inschrijving heeft ingesteld, werd afgewezen op grond dat LMN niet binnen de gestelde termijn het bewijsmateriaal had overgelegd inzake het gebruik van het oudere recht dat zij tot ondersteuning van haar oppositie aanvoerde.

LMN heeft vervolgens een vordering tot nietigverklaring van „LAST MINUTE TOUR” ingesteld. Tot staving van haar vordering heeft zij aangevoerd dat zij overeenkomstig de in het Verenigd Koninkrijk geldende regeling inzake misbruik het recht had om het gebruik van dit merk in het Verenigd Koninkrijk te verbieden en dus om de nietigverklaring ervan te vorderen.

Het BHIM heeft deze vordering afgewezen. Het was van oordeel dat het relevante publiek, in casu de gemiddelde consument in het Verenigd Koninkrijk, bij een confrontatie met het merk „LAST MINUTE TOUR” zal denken dat het gaat om een onderneming die „last minute”-reizen aanbiedt, zonder zich voor te stellen dat deze aanbiedingen kunnen uitgaan van de houder van het merk LASTMINUTE.COM. Het BHIM heeft zich op het standpunt gesteld dat de reputatie van LMN was verbonden met het teken LASTMINUTE.COM in zijn geheel, en niet met de generieke vermelding „last minute”. Het heeft daaraan toegevoegd dat, aangezien het onderscheidend vermogen van de twee merken zeer beperkt is, het publiek zijn aandacht richt op de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan, in het bijzonder de extensie „.com” van het niet-ingeschreven merk en het grafische element van het gemeenschapsmerk.

LMN heeft bij het Gerecht van eerste aanleg beroep ingesteld tegen deze afwijzingsbeslissing.

In zijn arrest van vandaag **oordeelt het Gerecht dat het BHIM is voorbijgegaan aan de van toepassing zijnde criteria van het recht van het Verenigd Koninkrijk, en vernietigt derhalve de beslissing van het BHIM.**

Volgens het Gerecht heeft de kamer van beroep het relevante publiek onjuist beoordeeld. Volgens de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk moet de misleidende aard van de presentatie van de waren en diensten van degene tegen wie een vordering wegens misbruik is ingesteld, worden beoordeeld uit het oogpunt van de klanten van degene die de vordering heeft ingesteld. Het BHIM mocht dus niet oordelen dat het relevante publiek bestond uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten die in het Verenigd Koninkrijk woont, terwijl diende te worden gerefereerd aan de klanten van de houder van het niet-ingeschreven nationale merk.

Vervolgens merkt het Gerecht op dat blijkens de rechtspraak van de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot vorderingen wegens misbruik een merk, met inbegrip van de bestanddelen ervan, een zelfstandige reputatie kan verwerven door het gebruik dat ervan wordt gemaakt, ook al is het beschrijvend of mist het elk onderscheidend vermogen. Bijgevolg kon het BHIM niet weigeren te erkennen dat de woorden „last minute” een zelfstandige reputatie konden hebben, louter wegens de generieke aard ervan.

Ten slotte stelt het Gerecht vast dat het BHIM, door geen rekening te houden met het eventuele bestaan van een zelfstandige reputatie van de uitdrukking „last minute” bij de klanten van LMN en door zijn aandacht te concentreren op de elementen die eigen zijn aan elk van de twee betrokken merken bij de beoordeling van het bestaan van een misleidende presentatie van de betrokken waren en diensten, een te formele vergelijking van deze twee merken heeft verricht.

Om gevolg te geven aan de vernietiging van de beslissing zal het BHIM de vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk „LAST MINUTE TOUR” opnieuw moeten onderzoeken tegen de achtergrond van alle voorwaarden van de vordering wegens misbruik.

N.B.: Bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen kan binnen twee maanden na de betekening een tot rechtsvragen beperkte hogere voorziening tegen de beslissing van het Gerecht worden ingesteld.

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

Beschikbare talen: ES DE EN FR IT NL RO

De volledige tekst van het arrest is op de dag van de uitspraak te vinden op de internetpagina van het Hof

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=NL&Submit=rechercher&numaff=T-114/07>
vanaf ongeveer 12.00 uur.*

Voor nadere informatie wende men zich tot de heer Stefaan Van der Jeught.

Tel: +352 4303 2170 Fax: +352 4303 2988