

ROZSUDEK SOUDU (třetího senátu)

13. prosince 2007*

Ve věci T-134/06,

Xentral LLC, se sídlem v Miami, Florida (Spojené státy), zastoupená A. Bertrandem,
advokátem,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM),
zastoupenému A. Folliard-Monguiralem, jako zmocněncem,

žalovanému,

přičemž další účastníci řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako
vedlejší účastnice řízení před Soudem, je

* Jednací jazyk: francouzština.

Pages jaunes SA, se sídlem v Sèvres (Francie), zastoupená C. Bertheux Scotte, B. Pototem a B. Corne, advokáty,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí prvního odvolacího senátu OHIM ze dne 15. února 2006 (věc R 708/2005-1), týkajícímu se námitkového řízení mezi Pages jaunes SA a Xentral LLC,

SOD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (třetí senát),

ve složení M. Jaeger, předseda, V. Tiili a T. Čipev, soudci,

vedoucí soudní kanceláře: K. Pocheć, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 11. května 2006,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě OHIM došlému kanceláři Soudu dne 24. listopadu 2006,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě vedlejší účastnice došlému kanceláři Soudu dne 22. listopadu 2006,

po jednání konaném dne 7. června 2007,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

- ¹ Dne 21. září 2000 podala Prodis Inc. přihlášku ochranné známky Společenství u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) na základě nařízení Rady č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.
- ² Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení PAGESJAUNES.COM.
- ³ Výrobky, pro které byl zápis požadován, spadají do třídy 16 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídají následujícímu popisu: „Tiskoviny, noviny, periodika, telefonní seznamy“.

- 4 Dopisem ze dne 21. února 2002 průzkumový referent sdělil Prodis, že dotčené označení není způsobilé k tomu, aby bylo připuštěno k zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jelikož postrádá rozlišovací způsobilost. Podle průzkumového referenta toto označení bude totiž dotčenou veřejností vnímáno jako elektronická adresa kteréhokoliv z podnikatelů uvádějících na trh firemní telefonní seznamy.
- 5 Jelikož průzkumový referent neobdržel vyjádření ke své výhradě, zamítl rozhodnutím ze dne 4. června 2002 přihlášku k zápisu na základě čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
- 6 Dne 3. července 2002 podala Prodis proti zamítnutí zápisu ochranné známky PAGE-SJAUNES.COM odvolání k OHIM na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94.
- 7 Dopisem ze dne 4. října 2002 po předběžném přezkoumání podle článku 60 nařízení č. 40/94 průzkumový referent sdělil Prodis, že po průzkumu byla její přihláška k zápisu přijata pro účely zveřejnění.
- 8 Tato přihláška byla zveřejněna ve *Věstníku ochranných známek Společenství* č. 81/2002 ze dne 14. října 2002.
- 9 Dne 6. ledna 2003 vedlejší účastnice, Pages jaunes SA, podala námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky na základě článku 42 nařízení č. 40/94. Námitky byly založeny jednak na obchodní firmě a obchodním jméně Pages jaunes a jednak na francouzském zápisu č. 99800903 ze dne 2. dubna 1999 obrazové ochranné známky

LES PAGES JAUNES označující výrobky a služby spadající do tříd 9, 16, 35, 38, 41 a 42, znázorněné níže:



PAGES JAUNES

- 10 Námitky byly podány proti všem výrobkům uvedeným v přihlášce ochranné známky PAGESJAUNES.COM. Byly založeny na všech výrobcích a službách, na něž se vztahuje starší ochranná známka, zejména pak na „tiskovinách, novinách, periodikách, telefonních seznamech“ spadajících do třídy 16.
- 11 Důvody uplatňovanými na podporu námitek byly důvody uvedené v čl. 8 odst. 1 písm. b) a odstavci 4 nařízení č. 40/94. Rovněž byla uplatňována proslulost starší ochranné známky, obchodní firmy a obchodního jména, která se opírala o jejich intenzivní a dlouhodobé využívání zejména k označování telefonních seznamů a publikací.
- 12 Rozhodnutím ze dne 28. dubna 2005 námitkové oddělení vyhovělo námitkám na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Usoudilo, že existuje nebezpečí záměny vzhledem k totožnosti dotčených výrobků, k vysoké fonetické a pojmové podobnosti

kolidujících ochranných známek a k proslulosti starší ochranné známky ve Francii. Rovněž usoudilo, že ačkoliv výraz „pages jaunes“ může být v několika zemích, a do určité míry ve Francii, považován za obvyklý, Prodis nepodala důkaz o tom, že starší ochranná známka se stala obvyklou „díky“ vedlejší účastnici.

13 Dne 16. června 2005 Prodis podala proti rozhodnutí námitkového oddělení odvolání k OHIM na základě článků 57 až 62 nařízení č. 40/94.

14 Rozhodnutím ze dne 15. února 2006 (dále jen „napadené rozhodnutí“) první odvolací senát OHIM zamítl odvolání. Usoudil, že případné starší právo Prodis, tedy doménové jméno „pagesjaunes.com“, nesmí být bráno v úvahu, že OHIM nepřísluší prohlašovat národní ochranné známky za neplatné a že nic ve spise nepodporuje argument, podle něhož výraz „pages jaunes“ není pro francouzského spotřebitele rozlišovací nebo je popisným pro publikace, zejména telefonní seznamy. Podle odvolacího senátu tento výraz naopak vykazuje „běžnou rozlišovací způsobilost“, neboť barva, ve které je tento výraz vyveden, je libovolná a uvedený výraz se nestal druhovým. Odvolací senát uvedl, že dominantní prvek obou kolidujících ochranných známek je tvořen tímž výrazem „pages jaunes“ a že podobnost mezi uvedenými ochrannými známkami je markantní. Závěrem usoudil, že vzhledem k totožnosti dotčených výrobků existuje ve Francii nebezpečí záměny z důvodu, že přihlašovaná ochranná známka bude vnímána jako internetová verze papírového telefonního seznamu nesoucího ochrannou známku LES PAGES JAUNES, a že tudíž dotčené výrobky budou považovány za nabízené tímž podnikem.

15 Přihláška ochranné známky PAGESJAUNES.COM byla převedena na žalobkyni Xentral LLC. Tento převod byl zapsán do rejstříku ochranných známek Společenství dne 2. května 2006.

Návrhová žádání účastníků řízení

16 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

- zrušil napadené rozhodnutí;
- prohlásil ochrannou známku PAGESJAUNES.COM za platnou;
- uložil odvolacímu senátu OHIM náhradu nákladů řízení.

17 OHIM navrhuje, aby Soud:

- odmítl druhý bod návrhových žádání jako nepřipustný;
- ve zbývajících částech žalobu zamítl;
- uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

18 Vedlejší účastnice navrhuje, aby Soud:

- potvrdil napadené rozhodnutí;

– zamítl přihlášku k zápisu ochranné známky PAGESJAUNES.COM v plném rozsahu;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

19 Na jednání žalobkyně vzala zpět druhý bod svých návrhových žádání, což Soud vzal na vědomí. Krom toho upřesnila, že třetí bod návrhových žádání musí být chápán tak, že směřuje k tomu, aby OHIM byla uložena náhrada nákladů řízení, což Soud vzal rovněž na vědomí.

20 Na jednání vedlejší účastnice vzala zpět druhý bod svých návrhových žádání, což Soud vzal na vědomí.

K přípustnosti dokumentů předložených poprvé před Soudem

21 Vedlejší účastnice tvrdí, že přílohy 51 až 53, 77 a 78 žaloby jsou novými písemnostmi, neboť nebyly předloženy před OHIM. Tyto dokumenty jsou tedy nepřípustné.

22 Přílohy 51 až 53 a 77 žaloby, přičemž příloha 52 je totožná s přílohou 77, jsou výňatky z *Annuaire – Almanach du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration* (Seznam – Almanach obchodu, průmyslu, soudnictví a správy) (Didot-

Bottin) z let 1887, 1886 a 1891, které nebyly obsaženy ve správním spise před OHIM. Příloha 78 obsahuje výňatky z rejstříku Institut national de la propriété industrielle (INPI) (Národní institut průmyslového vlastnictví) týkající se ochranných známek zapsaných ve Francii obsahujících slovní prvek „pages jaunes“, které rovněž nebyly předloženy před OHIM.

- 23 Tyto dokumenty předložené poprvé před Soudem tudíž nemohou být zohledněny. Žaloba k Soudu má totiž za cíl přezkum legality rozhodnutí odvolacích senátů OHIM ve smyslu článku 63 nařízení č. 40/94, takže funkcí Soudu není znovu zkoumat skutkové okolnosti ve světle dokumentů, které byly poprvé předloženy až před Soudem. Výše uvedené dokumenty je tedy třeba odmítnout, aniž by bylo nutné zkoumat jejich důkazní sílu [viz rozsudek Soudu ze dne 24. listopadu 2005, Sadas v. OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Sb. rozh. s. II-4891, bod 19 a citovaná judikatura].

K přípustnosti některých argumentů předložených žalobkyní

- 24 OHIM má za to, že argumenty žalobkyně týkající se čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94 jsou nepřipustné a v každém případě nejsou relevantní, neboť námitkové oddělení vyhovělo námitkám na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, aniž by zkoumalo podmínky použití čl. 8 odst. 4 téhož nařízení. Jelikož tento posledně zmíněný právní základ nebyl zkoumán ani odvolacím senátem, legalita napadeného rozhodnutí může podléhat přezkumu Soudu pouze na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení.
- 25 Je třeba uvést, že žalobkyně se dovolává argumentů týkajících se použití čl. 8 odst. 1 písm. b) a odstavce 4 nařízení č. 40/94. Námitkové oddělení a odvolací senát přitom

vyhověly námitkám na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení, když dospěly k závěru, že mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou existuje nebezpečí záměny, což vedlo k zamítnutí přihlášky k zápisu ochranné známky PAGESJAUNES.COM. Ani námitkové oddělení, ani odvolací senát tedy neprovedly srovnání přihlašované ochranné známky s obchodní firmou nebo obchodním jménem vedlejší účastnice, které tato uvádí na podporu svých námitek založených na čl. 8 odst. 4 nařízení č. 40/94, neboť existence jednoho relativního důvodu pro zamítnutí stačí k tomu, aby bylo námitkám vyhověno.

26 V tomto ohledu je třeba připomenout, že žaloba podaná k Soudu má za cíl přezkum legality rozhodnutí přijatého odvolacím senátem. Tento přezkum musí být tedy prováděn s ohledem na právní otázky, které byly předneseny před odvolacím senátem [rozsudky Soudu ze dne 7. září 2006, *Meric v. OHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)*, T-133/05, Sb. rozh. s. II-2737, bod 22, a ze dne 22. března 2007, *Saint-Gobain Pam v. OHIM – Propamsa (PAM PUVIAL)*, T-364/05, Sb. rozh. s. II-757, bod 83].

27 Je tedy třeba zkoumat, zda odvolací senát došel správně k závěru, že mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší ochrannou známkou existuje nebezpečí záměny na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, aniž by bylo nezbytné, aby Soud, který nemůže nahradit OHIM, pokud jde o posouzení relativního důvodu pro zamítnutí uvedeného v čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení, přihlížel k obchodní firmě a obchodnímu jménu uplatňovaným vedlejší účastnicí na podporu námitek. Je tudíž pouze třeba přezkoumat žalobní důvod vycházející z porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

28 Krom toho OHIM uvádí, že argumenty žalobkyně určené k tomu, aby popřely proslulost starší ochranné známky, nejsou v rámci této žaloby relevantní. Jelikož odvolací senát totiž potvrdil existenci nebezpečí záměny tím, že se opřel o „běžnou rozlišovací způsobilost“ starší ochranné známky, nezkoumal její proslulost získanou užíváním, kterou uplatňovala vedlejší účastnice v průběhu řízení před OHIM, ani své rozhodnutí na uvedené proslulosti nezaložil.

- 29 Je třeba uvést, že jelikož námitkové oddělení ve svém rozhodnutí konstatovalo, že vedlejší účastnice prokázala, že její ochranná známka byla ve Francii proslulá, což žalobkyně popřela v odvolání k odvolacímu senátu, otázka proslulosti byla součástí předmětu sporu před odvolacím senátem. Argumenty předložené v tomto ohledu žalobkyní jsou tudíž přípustné.

K věci samé

- 30 Podle žalobkyně musí být doménové jméno „pagesjaunes.com“, jehož je majitelkou, považováno za starší právo, které lze namítat vůči starší ochranné známce. Krom toho má starší ochranná známka nízkou rozlišovací způsobilost, a dokonce je druhová. Dále přihlašovaná ochranná známka nepředstavuje nepovolenou napodobeninu starší ochranné známky. Konečně se vedlejší účastnice nemůže podle tvrzení žalobkyně dovolávat žádné proslulosti spojené se starší ochrannou známkou.
- 31 OHIM a vedlejší účastnice tvrdí, že odvolací senát právem dospěl k závěru o existenci nebezpečí záměny.
- 32 Úvodem je třeba posoudit argument žalobkyně, že její doménové jméno „pagesjaunes.com“ má být považováno za starší právo, které lze namítat vůči starší ochranné známce vedlejší účastnice.

K případným účinkům staršího práva založeného na doménovém jméně „pagesjaunes.com“

- 33 Žalobkyně uplatňuje, že doménové jméno představuje rozlišovací označení stejně jako ochranná známka a že je původcem staršího práva. Doménové jméno „pagesjaunes.com“ bylo zapsáno dne 9. dubna 1996, tedy značnou dobu před starší ochrannou známkou, na které vedlejší účastnice založila námitky, jelikož tato ochranná známka byla zapsána dne 2. dubna 1999.
- 34 Podle žalobkyně správní výbor Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) potvrdil rozhodnutím ze dne 21. srpna 2000 práva žalobkyně k doménovému jménu „pagesjaunes.com“ a odmítl vyhovět návrhům společnosti France Télécom, v té době majitelky francouzských obrazových ochranných známek PAGES JAUNES, zapsaných v roce 1977.
- 35 V tomto ohledu odvolací senát v bodě 10 napadeného rozhodnutí shledal, že tento argument musí být odmítnut, neboť „průzkum, který [OHIM] musí provést na základě čl. 8 odst. 1 [nařízení č. 40/94], se omezuje na spor mezi přihlašovanou ochrannou známkou Společenství a dovolávaným starším právem“.
- 36 S tímto závěrem je třeba souhlasit, aniž by bylo třeba vyjádřit se k otázce, zda doménové jméno může být považováno za právo, jež lze namítat. Platnost národní ochranné známky, v projednávaném případě ochranné známky vedlejší účastnice, nemůže být totiž zpochybněna v rámci řízení o zápisu ochranné známky Společenství, ale výlučně v rámci řízení o prohlášení neplatnosti zahájeného v dotčeném členském státě [rozsudek Soudu ze dne 23. října 2002, Matratzen Concord v. OHIM – Hukla Germany (MATRAZEN), T-6/01, Recueil, s. II-4335, bod 55]. Mimoto, ačkoli OHIM přísluší ověřit na základě důkazů, které je povinna předložit osoba,

kteřá podala námitky, existenci národní ochranné známky dovolávané na podporu námitek, nepřísluší mu rozhodovat spor mezi touto ochrannou známkou a jinou ochrannou známkou na národní úrovni, jelikož tento spor spadá do pravomoci vnitrostátních orgánů [rozsudek Soudu ze dne 21. dubna 2005, PepsiCo v. OHIM – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Sb. rozh. s. II-1341, bod 26; viz v tomto smyslu rovněž rozsudek Soudu ze dne 25. května 2005, TeleTech Holdings v. OHIM – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, Sb. rozh. s. II-1767, bod 29].

37 Dokud je starší národní ochranná známka skutečně chráněna, není existence národního zápisu nebo jiného práva starších, než je zápis posledně uvedené ochranné známky, relevantní v rámci námitek proti přihlášce ochranné známky Společenství, i když je přihlašovaná ochranná známka Společenství totožná se starší národní ochrannou známkou žalobkyně nebo s jiným právem, které je starší než národní ochranná známka, na níž se zakládají námitky [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 1. března 2005, Fusco v. OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Sb. rozh. s. II-715, bod 63]. V případě, že by práva ke starším doménovým jménům mohla být připodobněna ke staršímu národnímu zápisu, Soudu v žádném případě nepřísluší, aby rozhodoval o sporu mezi starší národní ochrannou známkou a právy ke starším doménovým jménům, neboť takový spor nespadá do pravomoci Soudu.

38 V projednávaném případě je třeba uvést, že žalobkyně se skutečně snažila, zejména na základě svého doménového jména „pagesjaunes.com“, získat od příslušných vnitrostátních orgánů prohlášení o neplatnosti různých ochranných známek PAGES JAUNES, jejichž majitelkou je vedlejší účastnice. Její návrh na prohlášení neplatnosti byl však zamítnut rozhodnutími tribunal de grande instance de Paris (Francie) ze dne 14. května 2003 a cour d'appel de Paris (Francie) ze dne 30. března 2005. Krom toho, jelikož tato dvě rozhodnutí nezkoumala platnost starší ochranné známky dovolávané v projednávaném případě, ale jiných ochranných známek PAGES JAUNES, jejichž majitelkou je vedlejší účastnice, tato rozhodnutí v žádném případě nemají dopad na projednávaný případ, jelikož starší ochranná známka je stále platná.

- 39 Krom toho, pokud jde o rozhodnutí správního výboru WIPO, je třeba uvést, že toto rozhodnutí se zabývalo pouze otázkou případného převodu doménových jmen „pagesjaunes.com“ a „pagesjaunes.net“ na společnost France Télécom, a nikoliv otázkou nebezpečí záměny mezi „pagesjaunes.com“ a LES PAGES JAUNES, takže toto rozhodnutí nemá dopad na toto řízení. Krom toho se WIPO rovněž nevyjádřila k platnosti starší ochranné známky.
- 40 V důsledku toho se žalobkyně nemůže v tomto řízení dovolávat svého údajného staršího práva zakládajícího se na doménovém jméně „pagesjaunes.com“.
- 41 Je tedy třeba přezkoumat, zda odvolací senát v projednávaném případě správně použil čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

K použití čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94

- 42 Podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné známky přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna. Nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou. Krom toho na základě čl. 8 odst. 2 písm. a) bodu ii) nařízení č. 40/94 se staršími ochrannými známkami rozumějí ochranné známky zapsané v členském státě s dřívějším datem podání přihlášky, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství.


- 43 Podle ustálené judikatury představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených.
- 44 Podle téže judikatury musí být nebezpečí záměny posuzováno celkově podle toho, jak relevantní veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná známka [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, s. II-2821, body 30 až 33 a citovaná judikatura].
- 45 V projednávaném případě je ochranná známka, na níž se zakládaly námitky, národní ochrannou známkou zapsanou ve Francii. Relevantním územím pro analýzu nebezpečí záměny je tudíž francouzské území.
- 46 Jelikož dotčené výrobky jsou výrobky běžné spotřeby, relevantní veřejností je průměrný francouzský spotřebitel, který je považován za běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného.
- 47 Je nesporné, že výrobky, na které se vztahují obě kolidující ochranné známky, jsou totožné. Obě tyto ochranné známky totiž označují „tiskoviny, noviny, periodika, telefonní seznamy“ spadající do třídy 16 ve smyslu Niceské dohody. Ačkoliv se námitky rovněž zakládaly na výrobcích a službách spadajících do jiných tříd (třídy 9, 35, 38, 41 a 42), pro něž byla starší ochranná známka zapsána, není třeba je zkoumat, jelikož napadené rozhodnutí se opíralo výlučně o výrobky spadající do třídy 16.

Ke srovnání označení

48 Jak vyplývá z ustálené judikatury, globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové podobnosti kolidujících označení, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním prvkům [viz rozsudek Soudu ze dne 14. října 2003, Phillips-Van Heusen v. OHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Recueil, s. II-4335, bod 47, a citovaná judikatura].

49 Žalobkyně má za to, že kolidující označení nejsou podobná, zatímco OHIM a vedlejší účastnice dospívají k závěru o jejich podobnosti.

50 Označení, která mají být srovnána, jsou následující:

Starší ochranná známka	Přihlašovaná ochranná známka
	PAGESJAUNES.COM

51 Žalobkyně zdůrazňuje, že je nejprve třeba posoudit kolidující ochranné známky v jejich celku a posoudit jejich charakteristické nebo rozlišovací prvky před tím, než se přistoupí k jejich srovnání. Starší ochranná známka se vyznačuje zvláštním grafickým ztvárněním, z něhož vyčnívá výraz „pages jaunes“, který je popisný, běžný a druhový.

52 Je třeba připomenout, že podle judikatury mohou být kombinovaná ochranná známka a jiná ochranná známka, která je totožná nebo vykazuje podobnost s jednou ze složek kombinované ochranné známky, považovány za podobné, pokud tato složka tvoří dominantní prvek celkového dojmu, kterým kombinovaná ochranná známka působí. Tak je tomu v případě, kdy tato složka je sama o sobě způsobilá dominovat obrazu této ochranné známky, který si relevantní veřejnost uchová v paměti, takže všechny ostatní složky ochranné známky jsou v celkovém dojmu vyvolávaném touto ochrannou známkou zanedbatelné [výše citovaný rozsudek Soudu MATRATZEN, bod 33; rozsudek ze dne 13. června 2006, Inex v. OHIM – Wiseman (Vyobrazení kravské kůže), T-153/03, Sb. rozh. s. II-1677, bod 27, a výše citovaný rozsudek PAM PLUVIAL, bod 97].

53 V projednávaném případě je třeba uvést, že výraz „pages jaunes“ představuje dominantní prvek starší ochranné známky. Značně totiž vyčnívá z celku starší ochranné známky velikostí písmen, kterými je napsán, a svými rozměry v ochranné známce. Krom toho grafické ztvárnění výrazů „les pages jaunes“ napsaných bílými písmeny na černém podkladu není vůbec originální, jak správně konstatuje OHIM, a musí být tudíž při vzhledovém vnímání této ochranné známky považováno za zanedbatelný prvek, na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně. Krom toho člen „les“ je napsán menšími písmeny, což minimalizuje jeho vzhledový význam. Vzhledovému dojmu starší ochranné známky tudíž dominuje slovní prvek „pages jaunes“, neboť všechny ostatní složky této ochranné známky jsou zanedbatelné.

54 Tento závěr nemůže být zpochybněn argumentem žalobkyně, že výraz „pages jaunes“ nemá rozlišovací způsobilost, neboť je popisný, běžný a druhotný. Případná nízká rozlišovací způsobilost určitého prvku kombinované ochranné známky totiž nutně neznamená, že tento prvek nemůže tvořit dominantní prvek, neboť z důvodu zejména svého umístění v označení nebo své velikosti může vzbudit pozornost spotřebitele a může zůstat uchován v jeho paměti [výše citovaný rozsudek Vyobrazení kravské kůže, bod 32; viz rovněž v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 13. července 2004, AVEX v. OHIM – Ahlers (a), T-115/02, Sb. rozh. s. II-2907, bod 20].

- 55 V důsledku toho není důvodné se v tomto stádiu přezkumu vyjadřovat k případné nízké rozlišovací způsobilosti výrazu „pages jaunes“, neboť s přihlédnutím k úvahám v bodě 53 výše je zjevné, že právě tento výraz může vzbudit pozornost spotřebitele a může zůstat uchován v jeho paměti.
- 56 Pokud jde o přihlašovanou ochrannou známku PAGESJAUNES.COM, která je čistě slovní ochrannou známkou, je třeba uvést, že je tvořena ze dvou částí. Prvek „pages-jaunes“ svým umístěním a délkou tvoří dominantní prvek. Koncovka „.com“ má pouze vedlejší význam, jelikož jednoduše odkazuje na elektronickou internetovou adresu.
- 57 Pokud jde o vzhledové srovnání kolidujících označení, žalobkyně tvrdí, že starší ochranná známka obsahuje tři slova s celkově pěti slabikami, zatímco přihlašovaná ochranná známka obsahuje pouze jedno slovo s šesti slabikami. Podle žalobkyně je třeba podobnosti vycházející z málo rozlišovacího slovního prvku „pages jaunes“ relativizovat, aby bylo možno se soustředit na prvky umožňující rozlišení, a sice na pravopis ochranných známek, jakož i v jednom případě na existenci členu „les“ a ve druhém případě na existenci koncovky „.com“. Po stránce vzhledové tedy existují význačné rozdíly.
- 58 Tuto argumentaci nelze přijmout. Ačkoliv jsou slova „pages“ a „jaunes“ v přihlašované ochranné známce spojena, kdežto ve starší ochranné známce je mezi těmito dvěma slovy, jak se zdá, těžko postřehnutelná mezera, je totiž třeba uvést, že dominantní prvky těchto dvou ochranných známek se shodují. Krom toho slovní prvky „les“ starší ochranné známky a „.com“ přihlašované ochranné známky neumožňují odlišit tyto ochranné známky, neboť jsou čistě vedlejší, jak vyplývá z bodů 53 a 56 výše. Grafické ztvárnění starší ochranné známky také není takové povahy, aby ochranné známky odlišilo po stránce vzhledové.

- 59 Je tedy třeba konstatovat, že kolidující ochranné známky jsou po stránce vzhledové podobné.
- 60 Pokud jde o fonetické srovnání kolidujících označení, žalobkyně tvrdí, že mezi oběma ochrannými známkami rovněž existují velké rozdíly, neboť starší ochranná známka se vyslovuje „paj-jo-ne“, zatímco přihlašovaná ochranná známka se vyslovuje „paj-jo-ne-point-com“.
- 61 Tuto argumentaci nelze přijmout. Stačí uvést, že rozdíly pouze mezi prvky „les“ a „.com“, které jsou vedlejší, nestačí k tomu, aby vyloučily fonetickou podobnost vycházející z reprodukce slov „pages“ a „jaunes“, to znamená dominantního prvku starší ochranné známky, v přihlašované ochranné známce. Krom toho je třeba uvést, že člen není nutně vyslovován, což žalobkyně sama konkludentně připouští, neboť se o něm vůbec nezmiňuje ve svých tvrzeních týkajících se fonetického srovnání dotčených ochranných známek.
- 62 Pokud jde o pojmové srovnání kolidujících označení, podle žalobkyně neexistuje žádná podobnost, neboť starší ochranná známka nepopíratelně evokuje papírové telefonní seznamy, jejichž stránky jsou žluté, zatímco přihlašovaná ochranná známka evokuje internet a systém vyhledávání adres na internetu.
- 63 Tuto argumentaci žalobkyně je rovněž třeba odmítnout. Obě ochranné známky totiž odkazují na stránky žluté barvy. Přítomnost slovního prvku „les“ ve starší ochranné známce nijak nemění její pojmový obsah, jelikož plní pouze funkci členu. Jediný

rozdíl spočívá v koncovce „.com“ v přihlašované ochranné známce. Tato koncovka však nemění smysl výrazu „pages jaunes“, neboť se omezuje na to, že napovídá, že výrobky, na které se vztahuje přihlašovaná ochranná známka, mohou být konzultovány nebo zakoupeny na internetu.

64 V důsledku toho je třeba dospět k závěru, že dotčené ochranné známky jsou podobné a že odvolací senát v bodě 20 napadeného rozhodnutí právem konstatoval, že podobnost ochranných známek je markantní jak po stránce vzhledové a fonetické, tak po stránce pojmové.

65 Je třeba ještě celkově posoudit, zda mezi kolidujícími ochrannými známkami existuje nebezpečí záměny.

K nebezpečí záměny

66 Stanovisko odvolacího senátu k existenci nebezpečí záměny je vyjádřeno v bodě 21 napadeného rozhodnutí následovně:

„Pokud se k [markantní podobnosti kolidujících ochranných známek] přidá to, že jsou užívány pro totožné výrobky, nabízené též veřejnosti, žijící na tomtéž území, nebezpečí záměny není pouze pravděpodobné, ale je zaručené. Francouzští uživatelé si totiž budou myslet, že PAGESJAUNES.COM je internetovou verzí papírového telefonního seznamu [nesoucího ochrannou známku] LES PAGES JAUNES, a že jsou tedy oba výrobky nabízeny týmž podnikem.“

- 67 Žalobkyně tvrdí, že s přihlédnutím k velmi nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky může tato ochranná známka z důvodu své povahy požívat pouze snížené ochrany spočívající v prostém zákazu její doslovné reprodukce, aniž by vedlejší účastníci jakýmkoli způsobem přiznávala výlučné právo k výrazu „pages jaunes“. Podle žalobkyně odvolací senát opomněl vzít při srovnání dotčených ochranných známek v úvahu tuto velmi nízkou rozlišovací způsobilost.
- 68 V tomto ohledu je třeba uvést, že z napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát přiznal starší ochranné známce „běžnou rozlišovací způsobilost“.
- 69 Aniž by bylo třeba zkoumat jednotlivé argumenty žalobkyně týkající se údajně nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky, stačí konstatovat, že i kdybychom usoudili, že odvolací senát neprávem přiznal starší ochranné známce „běžnou rozlišovací způsobilost“, tento omyl by nemohl vést ke zrušení napadeného rozhodnutí.
- 70 Přiznání nízké rozlišovací způsobilosti starší ochranné známce totiž nebrání tomu, aby byla v projednávaném případě shledána existence nebezpečí záměny. Ačkoliv při posouzení nebezpečí záměny musí být zohledněna rozlišovací způsobilost starší ochranné známky (viz obdobně rozsudek Soudního dvora ze dne 29. září 1998, Canon, C-39/97, Recueil, s. I-5507, bod 24), je tato rozlišovací způsobilost totiž pouze jednou ze skutečností přicházejících v úvahu v rámci tohoto posouzení. Nebezpečí záměny tak může existovat i v případě starší ochranné známky s nízkou rozlišovací způsobilostí, zejména z důvodu podobnosti označení a výrobků nebo služeb, na které se označení vztahují [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 16. března 2005, L'Oréal v. OHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Sb. rozh. s. II-949, bod 61].

71 Krom toho názor zastávaný v tomto ohledu žalobkyní by měl za účinek to, že by byl potlačen význam faktoru spočívajícího v podobnosti ochranných známek ve prospěch faktoru zakládajícího se na rozlišovací způsobilosti starší národní ochranné známky, kterému by byl přikládán nadměrný význam. Vyplynulo by z toho, že pokud má starší národní ochranná známka pouze nízkou rozlišovací způsobilost, nebezpečí záměny by existovalo pouze v případě úplné reprodukce této ochranné známky ochrannou známkou, jejíž zápis je požadován, a to nehledě na stupeň podobnosti dotčených označení (usnesení Soudního dvora ze dne 27. dubna 2006, L'Oréal v. OHIM, C-235/05 P, nezveřejněné ve Sbírce rozhodnutí, bod 45). Takový výsledek by však nebyl v souladu se samotnou povahou celkového posouzení, které jsou příslušné orgány pověřeny provést na základě čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 (rozsudek Soudního dvora ze dne 15. března 2007, T.I.M.E. ART v. Devinlec a OHIM, C-171/06 P, nezveřejněný ve Sbírce rozhodnutí, bod 41).

72 Je tudíž třeba uvést, že v projednávaném případě existuje nebezpečí záměny vzhledem k totožnosti dotčených výrobků a podobnosti kolidujících označení. Jak totiž správně konstatoval odvolací senát v bodě 21 napadeného rozhodnutí, francouzští spotřebitelé by si mohli myslet, že přihlašovaná ochranná známka PAGESJAUNES.COM je internetovou verzí papírového telefonního seznamu nesoucího ochrannou známku LES PAGES JAUNES, a že jsou tedy oba výrobky nabízeny tímž podnikem.

73 Za těchto okolností musí být rovněž odmítnuto tvrzení o neexistenci proslulosti starší ochranné známky. Vzhledem k tomu, že odvolací senát nezaložil své rozhodnutí na proslulosti starší ochranné známky a že právem dospěl k závěru o existenci nebezpečí záměny, případná neexistence proslulosti by nijak neovlivnila legalitu napadeného rozhodnutí.

74 Z předchozího vyplývá, že je důvodné žalobu zamítnout.

K nákladům řízení

75 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM a vedlejší účastnice požadovaly náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

Soud (třetí senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Xentral LLC se ukládá náhrada nákladů řízení.

Jaeger

Tiil

Čipev

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 13. prosince 2007.

Vedoucí soudní kanceláře

Předseda

E. Coulon

M. Jaeger