

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

13 dicembre 2007*

Nella causa T-134/06,

Xentral LLC, con sede in Miami, Florida (Stati Uniti), rappresentata dall'avv. A. Bertrand,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. A. Folliard-Monguiral, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

* Lingua processuale: il francese.

Pages jaunes SA, con sede in Sèvres (Francia), rappresentata dagli avv.ti C. Bertheux Scotte, B. Potot e B. Corne,

avente ad oggetto un ricorso presentato contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 15 febbraio 2006 (procedimento R 708/2005-1), relativa ad un procedimento di opposizione fra la Pages jaunes SA e la Xentral LLC,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),

composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. T. Tchipev, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale in data 11 maggio 2006,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 novembre 2006,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 novembre 2006,

in seguito alla trattazione orale del 7 giugno 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti all'origine della controversia

- ¹ Il 21 settembre 2000 la Prodis Inc. presentava domanda di marchio comunitario all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), così come modificato.
- ² Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno denominativo PAGESJAUNES.COM.
- ³ I prodotti per i quali si chiedeva la registrazione rientrano nella classe 16 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Stampati, giornali, periodici, elenchi telefonici».

- 4 Con lettera 21 febbraio 2002 l'esaminatore informava la Prodis che il segno in questione non era idoneo alla registrazione ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, poiché privo di carattere distintivo. Infatti, secondo l'esaminatore, tale segno sarebbe stato percepito dal pubblico interessato come l'indirizzo elettronico di una qualunque impresa che commercializza elenchi telefonici professionali.
- 5 In assenza di osservazioni circa l'obiezione dell'esaminatore, quest'ultimo respingeva, con decisione 4 giugno 2002, la domanda di registrazione, basandosi sull'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
- 6 Il 3 luglio 2002 la Prodis proponeva ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro il rifiuto di registrazione del marchio PAGESJAUNES.COM.
- 7 Con lettera 4 ottobre 2002, a seguito di revisione pregiudiziale a norma dell'art. 60 del regolamento n. 40/94, l'esaminatore informava la Prodis che, in esito all'esame, la sua domanda di registrazione era stata accettata ai fini della pubblicazione.
- 8 Tale domanda veniva pubblicata sul *Bollettino dei marchi comunitari* 14 ottobre 2002, n. 81.
- 9 Il 6 gennaio 2003 l'interveniente, Pages jaunes SA, proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94, avverso la registrazione del marchio richiesto. L'opposizione era fondata, da un lato, sulla denominazione sociale e sul nome

commerciale Pages jaunes e, dall'altro, sulla registrazione francese 2 aprile 1999, n. 99800903, del marchio figurativo LES PAGES JAUNES, che designa i prodotti e i servizi appartenenti alle classi 9, 16, 35, 38, 41 e 42, che si presenta come segue:



- ¹⁰ L'opposizione veniva proposta con riguardo a tutti i prodotti indicati nella domanda di marchio PAGESJAUNES.COM. ed era fondata su tutti i prodotti ed i servizi oggetto del marchio anteriore, in particolare gli «stampati, giornali, periodici, elenchi telefonici» compresi nella classe 16.
- ¹¹ A sostegno dell'opposizione venivano dedotti gli impedimenti di cui all'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 4, del regolamento n. 40/94. Veniva altresì fatta valere la notorietà del marchio anteriore, della denominazione sociale e del nome commerciale, basata sull'utilizzazione intensiva e di lunga data di questi ultimi, in particolare per designare elenchi telefonici e pubblicazioni.
- ¹² Con decisione 28 aprile 2005, la divisione d'opposizione accoglieva l'opposizione sulla base dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Essa riteneva sussistente un rischio di confusione, tenuto conto dell'identità dei prodotti in questione, della forte somiglianza fonetica e concettuale dei marchi in conflitto e della notorietà del marchio anteriore in Francia. Essa considerava inoltre che, anche se l'espressione

«pages jaunes» poteva essere considerata come usuale in diversi paesi e, in una certa misura, in Francia, la Prodis non aveva fornito la prova che il marchio anteriore fosse divenuto usuale per ragioni ascrivibili all'interveniente.

13 Il 16 giugno 2005 la Prodis proponeva ricorso presso l'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione.

14 Con decisione 15 febbraio 2006 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI respingeva il ricorso. Essa riteneva che l'eventuale diritto anteriore vantato dalla Prodis, ovvero il nome di dominio «pagesjaunes.com», doveva essere ignorato, che non competeva all'UAMI dichiarare la nullità dei marchi nazionali e che nulla nella documentazione corroborava l'argomento secondo cui, per un consumatore francese, l'espressione «pages jaunes» non avesse carattere distintivo o fosse descrittiva di pubblicazioni, in particolare di elenchi telefonici. Secondo la commissione di ricorso, invece, tale espressione presentava invece un «carattere distintivo ordinario», in quanto il colore con cui tale espressione è rappresentata era arbitrario e la suddetta espressione non era divenuta generica. La commissione di ricorso rilevava che l'elemento dominante dei due marchi in conflitto era costituito dalla stessa espressione «pages jaunes» e che la somiglianza fra i due era evidente. In conclusione, essa considerava che, data l'identità dei prodotti in questione, esisteva in Francia un rischio di confusione, giacché il marchio richiesto sarebbe stato percepito come la versione su Internet dell'elenco telefonico cartaceo che porta il marchio LES PAGES JAUNES, con la conseguenza che i prodotti in questione sarebbero stati intesi come offerti dalla stessa impresa.

15 La richiesta di marchio PAGESJAUNES.COM veniva trasferita alla ricorrente, Xentral LLC. Tale trasferimento veniva iscritto nel registro dei marchi comunitari il 2 maggio 2006.

Conclusioni delle parti

16 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- convalidare il marchio PAGESJAUNES.COM;
- porre tutte le spese a carico della commissione di ricorso dell'UAMI.

17 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare irricevibile il secondo capo delle conclusioni della ricorrente;
- per il resto, respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.

18 L'interveniente chiede che il Tribunale voglia:

- confermare la decisione impugnata;

— respingere integralmente la domanda di registrazione del marchio PAGES-JAUNES.COM;

— condannare la ricorrente alle spese.

19 All'udienza, la ricorrente rinunciava al secondo capo delle proprie conclusioni e il Tribunale ne prendeva atto. Essa precisava inoltre che il terzo capo delle proprie conclusioni doveva essere inteso nel senso che si chiedeva la condanna dell'UAMI alle spese. Il Tribunale prendeva atto anche di tale precisazione.

20 All'udienza, l'interveniente rinunciava al secondo capo delle proprie conclusioni e il Tribunale ne prendeva atto.

Sulla ricevibilità dei documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

21 L'interveniente deduce che gli allegati 51-53 e 77-78 del ricorso costituiscono documenti nuovi in quanto non erano stati prodotti dinanzi all'UAMI. Conseguentemente, tali documenti sarebbero irricevibili.

22 Gli allegati 51-53 e 77 del ricorso, essendo l'allegato 52 identico all'allegato 77, sono estratti dell'*Annuaire — Almanach du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration* (Didot-Bottin) del 1887, del 1886 e del 1891 che non apparivano

nel fascicolo amministrativo dinanzi all'UAMI. L'allegato 78 contiene estratti del registro dell'Institut national de la propriété industrielle (INPI) relativi a marchi depositati in Francia e contenenti l'elemento verbale «pages jaunes», anch'essi mai prodotti dinanzi all'UAMI.

- 23 Tali documenti, prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale, non possono quindi essere presi in considerazione. Infatti, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell'UAMI ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94, ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. I detti documenti devono essere quindi respinti senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio [sentenza del Tribunale 24 novembre 2005, causa T-346/04, Sadas/UAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Racc. pag. II-4891, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

Sulla ricevibilità di taluni argomenti esposti dalla ricorrente

- 24 L'UAMI ritiene che gli argomenti della ricorrente relativi all'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 siano irricevibili e, in ogni caso, privi di pertinenza, poiché la divisione d'opposizione ha accolto l'opposizione sulla base dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 senza esaminare le condizioni per l'applicazione dell'art. 8, n. 4, dello stesso regolamento. Poiché quest'ultimo fondamento giuridico non è stato esaminato neppure dalla commissione di ricorso, la legittimità della decisione impugnata potrebbe essere sottoposta al controllo del Tribunale solo sulla base dell'art. 8, n. 1, lett. b), del suddetto regolamento.
- 25 Occorre rilevare che la ricorrente invoca argomenti relativi all'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 4, del regolamento n. 40/94. Orbene, la divisione di opposizione e la commissione di ricorso hanno accolto l'opposizione sulla base dell'art. 8, n. 1, lett. b), del suddetto regolamento, ritenendo che vi fosse un rischio di confusione tra

il marchio richiesto e quello anteriore e respingendo, per tale motivo, la richiesta di registrazione del marchio PAGESJAUNES.COM. Poiché l'esistenza di un motivo di rigetto era di per sé sufficiente per accogliere l'opposizione, né la divisione di opposizione né la commissione di ricorso hanno effettuato un confronto tra il marchio richiesto e la denominazione sociale o il nome commerciale dell'interveniente, invocati da quest'ultima a sostegno della propria opposizione fondata sull'art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94.

26 A tale riguardo occorre ricordare che il ricorso dinanzi al Tribunale riguarda il controllo della legittimità della decisione adottata dalla commissione di ricorso. Siffatto controllo deve quindi svolgersi con riferimento alle questioni di diritto che sono state sollevate dinanzi a quest'ultima [sentenze del Tribunale 7 settembre 2006, causa T-133/05, Meric/UAMI — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), Racc. pag. II-2737, punto 22, e 22 marzo 2007, causa T-364/05, Saint-Gobain Pam/UAMI — Propamsa (PAM PLUVIAL), Racc. pag. II-757, punto 83].

27 Pertanto, si deve esaminare se la commissione di ricorso abbia giustamente concluso a favore dell'esistenza di un rischio di confusione tra marchio richiesto e marchio anteriore sulla base dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, senza che sia necessario per il Tribunale, che non può sostituirsi all'UAMI con riguardo alla valutazione dell'impedimento relativo alla registrazione di cui all'art. 8, n. 4, del suddetto regolamento, tenere conto della denominazione sociale e del nome commerciale invocati dall'interveniente a sostegno della propria opposizione. Resta quindi da esaminare solamente il motivo riguardante la violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

28 Inoltre, l'UAMI fa valere che gli argomenti della ricorrente volti a negare l'effettiva notorietà del marchio anteriore non sono pertinenti nel contesto del presente ricorso. Infatti, dato che la commissione di ricorso avrebbe confermato l'esistenza di un rischio di confusione facendo riferimento al «carattere distintivo ordinario» del marchio anteriore, essa non avrebbe esaminato la notorietà acquisita con l'uso, come dedotta dall'interveniente nel corso del procedimento dinanzi all'UAMI, né avrebbe fondato la propria decisione sulla suddetta notorietà.

29 Occorre rilevare che, poiché la divisione di opposizione ha constatato nella propria decisione che l'interveniente aveva dimostrato che il suo marchio godeva di notorietà in Francia e tale affermazione è stata contestata dalla ricorrente nel proprio ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, la questione della notorietà faceva parte dell'oggetto del contendere dinanzi alla commissione di ricorso. Ne consegue che gli argomenti presentati al riguardo dalla ricorrente sono ricevibili.

Sul merito

30 Secondo la ricorrente, il nome di dominio «pagesjaunes.com», di cui essa è titolare, deve essere considerato come un diritto anteriore opponibile al marchio anteriore. Inoltre, il marchio anteriore godrebbe di un debole carattere distintivo e sarebbe addirittura generico. Ancora, il marchio richiesto non costituirebbe l'imitazione illecita del marchio anteriore. Infine, l'interveniente non potrebbe invocare alcuna notorietà legata al marchio anteriore.

31 L'UAMI e l'interveniente sostengono che la commissione di ricorso ha giustamente concluso nel senso dell'esistenza di un rischio di confusione.

32 In via preliminare, occorre esaminare l'argomento della ricorrente secondo il quale il suo nome di dominio «pagesjaunes.com» dovrebbe essere considerato come un diritto anteriore opponibile al marchio anteriore dell'interveniente.

Sugli eventuali effetti del diritto anteriore fondato sul nome di dominio «pagesjaunes.com»

- 33 La ricorrente sostiene che un nome di dominio costituisce un segno distintivo quanto un marchio ed è in grado di generare un diritto anteriore. Il nome di dominio «pagesjaunes.com» sarebbe stato registrato in data 9 aprile 1996, vale a dire ben prima del marchio anteriore su cui l'interveniente fonda la propria opposizione, dato che tale marchio è stato registrato il 2 aprile 1999.
- 34 Secondo la ricorrente, con decisione 21 agosto 2000, una commissione amministrativa dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) avrebbe confermato i diritti della ricorrente sul nome di dominio «pagesjaunes.com» e rifiutato di accogliere le domande della società France Télécom, titolare all'epoca dei marchi figurativi francesi PAGES JAUNES, depositati nel 1977.
- 35 A tale proposito, la commissione di ricorso ha giudicato, al punto 10 della decisione impugnata, che tale argomento doveva essere respinto, perché «l'esame che l'[UAMI] deve effettuare con riferimento all'art. 8, n. 1, del [regolamento n. 40/94] è circoscritto al conflitto fra il marchio comunitario richiesto e il diritto anteriore invocato».
- 36 Questa conclusione dev'essere accolta, senza che ci si debba pronunciare sulla questione se un nome di dominio possa essere considerato come un diritto opponibile. Infatti, la validità di un marchio nazionale, nella fattispecie quello dell'interveniente, non può essere messa in discussione nell'ambito di un procedimento di registrazione di un marchio comunitario, ma solamente nell'ambito di un procedimento di nullità avviato nello Stato membro interessato [sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 55]. Inoltre, benché spetti all'UAMI, in base alle prove che è onere dell'opponente produrre, accertare l'esistenza del marchio nazionale invocato a sostegno dell'opposizione, ad esso non compete la soluzione di

un conflitto tra tale marchio ed un altro marchio sul piano nazionale, conflitto che ricade nella competenza delle autorità nazionali [sentenza del Tribunale 21 aprile 2005, causa T-269/02, PepsiCo/UAMI — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), Racc. pag. II-1341, punto 26; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 25 maggio 2005, causa T-288/03, TeleTech Holdings/UAMI — Teletech International (TELE-TECH GLOBAL VENTURES), Racc. pag. II-1767, punto 29].

³⁷ Di conseguenza, finché il marchio nazionale anteriore è effettivamente tutelato, l'esistenza di una registrazione nazionale anteriore o di un altro diritto anteriore a quest'ultimo non è pertinente nell'ambito di un'opposizione contro una domanda di marchio comunitario, anche se il marchio comunitario richiesto è identico a un marchio nazionale anteriore del ricorrente o ad un altro diritto anteriore al marchio nazionale opposto [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 1° marzo 2005, causa T-185/03, Fusco/UAMI — Fusco International (ENZO FUSCO), Racc. pag. II-715, punto 63]. Pertanto, supponendo che i diritti su nomi di dominio anteriori possano essere assimilati a una registrazione nazionale anteriore, non compete in alcun caso al Tribunale pronunciarsi sul conflitto fra un marchio nazionale anteriore e i diritti sui nomi di dominio anteriori, giacché tale conflitto non rientra nella competenza del Tribunale.

³⁸ Nella fattispecie, occorre considerare che la ricorrente ha effettivamente tentato di ottenere dinanzi alle autorità nazionali competenti, segnatamente sulla base del proprio nome di dominio «pagesjaunes.com», la dichiarazione di nullità dei diversi marchi PAGES JAUNES di cui l'interveniente è titolare. Orbene, la sua richiesta di annullamento è stata respinta dalle decisioni del Tribunal de grande instance de Paris (Tribunale di Parigi, Francia) 14 maggio 2003 e della Cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi) 30 marzo 2005. Inoltre, poiché le due decisioni citate non hanno esaminato la validità del marchio anteriore rilevante nella fattispecie, ma quella di altri marchi PAGES JAUNES, di cui l'interveniente è titolare, esse non hanno, in ogni caso, alcuna incidenza nella causa in oggetto, poiché il marchio anteriore continua ad essere valido.

39 Inoltre, per quanto riguarda la decisione della commissione amministrativa dell'OMPI, occorre considerare che essa ha trattato esclusivamente la questione dell'eventuale trasferimento dei nomi di dominio «pagesjaunes.com» e «pagesjaunes.net» alla France Télécom, e non la questione del rischio di confusione tra «pagesjaunes.com» e LES PAGES JAUNES, cosicché essa non ha alcuna incidenza sul presente procedimento. Inoltre, neppure l'OMPI si è pronunciata sulla validità del marchio anteriore.

40 Di conseguenza, nel presente procedimento la ricorrente non può far valere il proprio preteso diritto anteriore fondato sul nome di dominio «pagesjaunes.com».

41 Occorre pertanto esaminare se nella fattispecie la commissione di ricorso abbia applicato correttamente l'art. 8, n. 1. lett. b), del regolamento n. 40/94.

Sull'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

42 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, secondo l'art. 8, n. 2, lett. a), secondo trattino, del regolamento n. 40/94, per marchi anteriori s'intendono i marchi registrati nello Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

- 43 Secondo giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente legate tra loro.
- 44 Secondo la stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, a seconda della percezione che il pubblico rilevante ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella fattispecie, in particolare dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 30-33 e giurisprudenza ivi citata].
- 45 Nella fattispecie, il marchio sul quale era fondata l'opposizione è un marchio nazionale registrato in Francia. Ne consegue che il territorio pertinente per la valutazione del rischio di confusione è il territorio francese.
- 46 Dato che i prodotti in questione sono di consumo corrente, il pubblico pertinente è rappresentato dal consumatore medio francese, che si presume essere normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.
- 47 Non è contestato il fatto che i prodotti coperti dai due marchi in conflitto siano identici. Infatti, i due marchi si riferiscono a «stampati, giornali, periodici, elenchi telefonici», compresi nella classe 16 ai sensi dell'Accordo di Nizza. Nonostante l'opposizione fosse basata anche sui prodotti e servizi appartenenti ad altre classi (classi 9, 35, 38, 41 e 42) per i quali il marchio anteriore era stato registrato, questi non devono essere esaminati, dato che la decisione impugnata si è fondata unicamente sui prodotti coperti dalla classe 16.

Sul confronto fra i segni

48 Come risulta da una costante giurisprudenza, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o logica dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti [v. sentenza del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Racc. pag. II-4335, punto 47 e giurisprudenza ivi citata].

49 Contrariamente a quanto sostenuto dall'UAMI e dall'interveniente, la ricorrente ritiene che i segni di cui trattasi non siano simili.

50 I segni da porre a raffronto sono i seguenti:

Marchio anteriore	Marchio richiesto
	PAGESJAUNES.COM

51 La ricorrente sottolinea che, prima di procedere al loro confronto, i marchi in conflitto devono essere innanzi tutto valutati globalmente, prendendo in considerazione i loro elementi caratteristici o distintivi. Il marchio anteriore sarebbe caratterizzato da una rappresentazione grafica particolare che mette in risalto l'espressione «pages jaunes», la quale sarebbe descrittiva, usuale e generica.

52 Occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, un marchio complesso e un altro marchio, identico o simile a una delle componenti del marchio complesso, possono essere considerati simili se quest'ultima costituisce l'elemento dominante nell'impressione complessiva prodotta dal marchio complesso. Ciò si verifica quando tale componente può da sola dominare l'immagine di tale marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell'impressione complessiva da questo prodotta [sentenze del Tribunale MATRATZEN, cit., punto 33, e 13 giugno 2006, causa T-153/03, Inex/UAMI — Wiseman (Rappresentazione di una pelle di mucca), Racc. pag. II-1677, punto 27, e PAM PLUVIAL, cit., punto 97].

53 Nella fattispecie, occorre sottolineare che l'espressione «pages jaunes» costituisce l'elemento dominante nel marchio anteriore. Infatti, essa risalta in maniera significativa dall'insieme del marchio anteriore, dalla misura dei caratteri da cui è composta e dalla sua dimensione nel marchio. Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la rappresentazione grafica dei termini «les pages jaunes» scritti in caratteri bianchi su fondo nero non presenta, come giustamente constata l'UAMI, alcuna originalità e deve quindi essere considerata come un elemento trascurabile nella percezione visiva del marchio. Inoltre, l'articolo «les» è scritto con caratteri più piccoli e questo ne diminuisce l'importanza visiva. L'impressione visiva del marchio anteriore è pertanto dominata dall'elemento verbale «pages jaunes», poiché tutte le altre componenti di tale marchio sono trascurabili.

54 Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dell'argomento della ricorrente secondo cui l'espressione «pages jaunes» non avrebbe carattere distintivo in quanto descrittiva, usuale e generica. In effetti, non è detto che un elemento di tenue carattere distintivo di un marchio complesso non possa risultare dominante ove, segnatamente per la sua posizione nel segno o per le sue dimensioni, sia suscettibile di imporsi alla percezione del consumatore e di restare nella sua memoria [sentenza Rappresentazione di una pelle di mucca, cit., punto 32; v. anche, in tal senso, sentenza del Tribunale 13 luglio 2004, causa T-115/02, AVEX/UAMI — Ahlers (a), Racc. pag. II-2907, punto 20].

55 Non occorre pertanto pronunciarsi, in questa fase della valutazione, sull'eventuale debolezza del carattere distintivo dell'espressione «pages jaunes», poiché è evidente, alla luce delle considerazioni di cui al precedente punto 53, che tale espressione è l'elemento in grado di imporsi alla percezione del consumatore e di essere conservato nella sua memoria.

56 Per quanto riguarda il marchio richiesto PAGESJAUNES.COM, trattandosi di marchio puramente denominativo, occorre rilevare che esso è costituito da due parti. L'elemento «pagesjaunes» costituisce, per la sua posizione e la sua lunghezza, l'elemento dominante. Il suffisso «.com» ha carattere meramente secondario, in quanto rimanda semplicemente a un indirizzo elettronico su Internet.

57 Per quanto riguarda il confronto visivo tra i segni in conflitto, la ricorrente fa valere che il marchio anteriore è costituito da tre parole per un totale di cinque sillabe, mentre il marchio richiesto è costituito da una sola parola per un totale di sei sillabe. Secondo la ricorrente, occorre relativizzare le somiglianze derivanti dall'elemento verbale «pages jaunes», poco distintivo, per riferirsi agli elementi che consentono una differenziazione, vale a dire all'ortografia dei segni e all'esistenza, da una parte, dell'articolo «les» e, dall'altra del termine «.com». Sul piano visivo esisterebbero quindi notevoli differenze.

58 Tale argomentazione non può essere accolta. Infatti, anche se le parole «pages» e «jaunes» sono affiancate nel marchio richiesto, mentre nel marchio anteriore sembra esserci un intervallo difficilmente percettibile tra tali due parole, occorre rilevare che gli elementi dominanti dei due marchi coincidono. Inoltre, gli elementi verbali «les» del marchio anteriore e «.com» del marchio richiesto non permettono di distinguere tali marchi, poiché essi sono puramente secondari, come risulta dai precedenti punti 53 e 56. Neppure la rappresentazione grafica del marchio anteriore è in grado di differenziare i marchi sul piano visivo.

- 59 Occorre pertanto constatare che i marchi in conflitto sono simili sul piano visivo.
- 60 Anche per quanto riguarda il confronto fonetico dei segni in conflitto, la ricorrente sostiene che sussistono forti differenze fra i due marchi, poiché il marchio anteriore si pronuncia «paj-jo-ne», mentre il marchio richiesto si pronuncia «paj-jo-ne-point-com».
- 61 Tale argomentazione non può essere accolta. È sufficiente rilevare che le sole differenze fra gli elementi «les» e «.com», che hanno carattere secondario, non bastano ad escludere la somiglianza fonetica dovuta alla riproduzione, nel marchio richiesto, delle parole «pages» e «jaunes», vale a dire dell'elemento dominante del marchio anteriore. Inoltre, occorre considerare che l'articolo non viene necessariamente pronunciato, come del resto ammette implicitamente la ricorrente, che non ne fa alcun cenno nelle proprie osservazioni relative al confronto fonetico dei marchi di cui trattasi.
- 62 Per quanto riguarda il confronto concettuale dei segni in conflitto, secondo la ricorrente, non vi sarebbe alcuna somiglianza, poiché il marchio anteriore fa indiscutibilmente pensare agli elenchi telefonici su supporto cartaceo le cui pagine sono gialle, mentre il marchio richiesto richiama Internet e un sistema di ricerca di indirizzi su Internet.
- 63 Occorre respingere anche questa argomentazione della ricorrente. Infatti, i due marchi fanno riferimento a pagine di colore giallo. La presenza dell'elemento verbale «les» nel marchio anteriore non ne varia minimamente il contenuto concettuale, dato che esso riveste la semplice funzione di articolo. La sola differenza sta nel suffisso «.

com» del marchio richiesto. Tuttavia, tale suffisso non modifica il senso dell'espressione «pages jaunes», poiché esso si limita a suggerire l'idea che i prodotti coperti dal marchio richiesto possono essere consultati o acquistati su Internet.

64 Si deve pertanto concludere che i marchi di cui si tratta sono simili e che la commissione di ricorso ha giustamente constatato, al punto 20 della decisione impugnata, che la somiglianza fra i marchi è notevole, sia sul piano visivo e fonetico, sia su quello concettuale.

65 Occorre quindi valutare complessivamente se sussista un rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

Sul rischio di confusione

66 La posizione della commissione di ricorso circa l'esistenza di un rischio di confusione è esposta, al punto 21 della decisione impugnata, come segue:

«Se [alla notevole somiglianza fra i marchi in conflitto] si aggiunge il fatto che sarebbero utilizzati per prodotti identici, destinati ad un medesimo pubblico presente sullo stesso territorio, il rischio di confusione non è solamente probabile, ma sicuro. I consumatori francesi penseranno, infatti, che PAGESJAUNES.COM sia la versione Internet dell'elenco telefonico cartaceo [che porta il marchio] LES PAGES JAUNES e, naturalmente, che i due prodotti siano offerti dalla stessa impresa».

- 67 La ricorrente sostiene che, tenuto conto dell'estrema debolezza del suo carattere distintivo, il marchio anteriore, per sua stessa natura, può beneficiare solo di una protezione ridotta, consistente nel semplice divieto di riproduzione servile, senza che si possa in alcun caso conferire all'interveniente un diritto esclusivo sull'espressione «pages jaunes». Secondo la ricorrente, nel confronto tra i marchi di cui trattasi, la commissione di ricorso ha ommesso di prendere in considerazione tale carattere distintivo molto tenue.
- 68 Si deve osservare in proposito che dalla decisione impugnata risulta che la commissione di ricorso ha riconosciuto al marchio anteriore un «carattere distintivo ordinario».
- 69 Senza che sia necessario esaminare i diversi argomenti presentati dalla ricorrente con riferimento alla pretesa debolezza del carattere distintivo del marchio anteriore, è sufficiente constatare che, quand'anche si ritenesse che la commissione di ricorso ha erroneamente riconosciuto al marchio anteriore un «carattere distintivo ordinario», tale errore non può comportare l'annullamento della decisione impugnata.
- 70 Infatti, il riconoscimento di un carattere distintivo ridotto del marchio anteriore non impedisce di constatare l'esistenza di un rischio di confusione nella fattispecie. In ogni caso, se è vero che il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere preso in considerazione ai fini della valutazione del rischio di confusione (v., per analogia, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 24), si tratta solamente di uno tra vari altri elementi considerati in tale valutazione. In tal senso, anche in presenza di un marchio anteriore a debole carattere distintivo, può sussistere un rischio di confusione, in particolare, a causa di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 16 marzo 2005, causa T-112/03, L'Oréal/UAMI — Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II-949, punto 61].

71 Inoltre, la tesi sostenuta dalla ricorrente a tale proposito avrebbe la conseguenza di vanificare il fattore basato sulla somiglianza dei marchi in favore di quello basato sul carattere distintivo del marchio nazionale anteriore, al quale sarebbe concessa un'eccessiva importanza. Ne conseguirebbe che, in caso di marchio nazionale anteriore dotato solamente di un ridotto carattere distintivo, un rischio di confusione sussisterebbe solo in caso di una sua riproduzione completa da parte del marchio per il quale si richiede la registrazione e indipendentemente dal grado di somiglianza tra i segni di cui trattasi (ordinanza della Corte 27 aprile 2006, causa C-235/05 P, L'Oréal/UAMI, punto 45). Tale risultato non sarebbe tuttavia conforme alla natura stessa della valutazione globale che le autorità competenti sono incaricate di intraprendere ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 (sentenza della Corte 15 marzo 2007, causa C-171/06 P, T.I.M.E. ART/Devinlec e UAMI, punto 41).

72 Si deve quindi rilevare che, data l'identità dei prodotti di cui trattasi e la somiglianza tra i segni in conflitto, esiste, nella fattispecie, un rischio di confusione. Infatti, come ha giustamente constatato la commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata, i consumatori francesi potrebbero pensare che il marchio richiesto PAGESJAUNES.COM sia la versione su Internet dell'elenco telefonico su supporto cartaceo che porta il marchio LES PAGES JAUNES e che, pertanto, i due prodotti siano offerti dalla stessa impresa.

73 Di conseguenza, è da respingersi anche l'affermazione per cui il marchio anteriore sarebbe privo di notorietà. Dato che la commissione di ricorso non ha fondato la propria decisione sulla notorietà del marchio anteriore e poiché essa ha giustamente concluso a favore dell'esistenza di un rischio di confusione, l'eventuale assenza di notorietà non inciderebbe in alcun modo sulla legittimità della decisione impugnata.

74 Da tutto quanto sopra esposto risulta che il ricorso dev'essere respinto.

Sulle spese

75 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alla domanda in tal senso dell'UAMI e dell'interveniente.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Xentral LLC è condannata alle spese.

Jaeger

Tiili

Tchipev

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2007.

Il cancelliere

Il presidente

E. Coulon

M. Jaeger