

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2007 m. gruodžio 13 d.*

Byloje T-134/06

Xentral LLC, įsteigta Majamyje, Floridoje (Jungtinės Valstijos), atstovaujama advokato A. Bertrand,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą A. Folliard-Monguiral,

atsakovę,

dalyvaujant kitai procedūros VRDT apeliacinėje taryboje šaliai, įstojusiai į bylą Pirmosios instancijos teisme,

* Proceso kalba: prancūzų.

Pages jaunes SA, įsteigta Sevre (Prancūzija), atstovaujama advokatų C. Bertheux Scotte, B. Potot ir B. Corne,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2006 m. vasario 15 d. VRDT pirmosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 708/2005-1), susijusio su protesto procedūra tarp *Pages jaunes SA* ir *Xentral LLC*,

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
(trečioji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas M. Jaeger, teisėjai V. Tiili ir T. Tchipev,
posėdžio sekretorė K. Pocheć, administratorė,

susipažinęs su 2006 m. gegužės 11 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2006 m. lapkričio 24 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu VRDT atsiliepimu į ieškinį,

susipažinęs su 2006 m. lapkričio 22 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai pateiktu įstojusios į bylą šalies atsakymu į ieškinį,

įvykus 2007 m. birželio 7 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

- 1 2000 m. rugsėjo 21 d. *Prodis Inc.*, remdamasi iš dalies pakeistu 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1), pateikė Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženkams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) Bendrijos prekių ženklo paraišką.
- 2 Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo PAGESJAUNES.COM.
- 3 Prekės, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir pataisytos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženkams registruoti 16 klasei, ir apibūdinamos taip: „Spaudiniai, laikraščiai, periodiniai leidiniai, katalogai“.

- 4 2002 m. vasario 21 d. laišku ekspertas pranešė *Prodis*, kad minėtas žymuo negali būti registruojamas pagal Reglamento (EB) Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą, nes jis neturi skiriamąjo požymio. Eksperto nuomone, ši žymenį atitinkama visuomenė suvoktų kaip kokios nors įmonės, prekiaujančios profesiniais katalogais, elektroninį adresą.
- 5 Nepateikus pastabų dėl atsisakymo įregistruoti, ekspertas, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktu, 2002 m. birželio 4 d. Sprendimu atmetė paraišką įregistruoti.
- 6 2002 m. liepos 3 d. *Prodis* pagal Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsnius pareiškė skundą VRDT dėl atsisakymo registruoti prekių ženklą PAGESJAUNES.COM.
- 7 Atlikus tarpinį patikrinimą pagal Reglamento Nr. 40/94 60 straipsnį, ekspertas 2002 m. spalio 4 d. laišku pranešė *Prodis*, kad po tyrimo jos paraiška įregistruoti buvo priimta paskelbimui.
- 8 Ši paraiška buvo paskelbta 2002 m. spalio 14 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje* Nr. 81/2002.
- 9 2003 m. sausio 6 d. *Pages jaunes SA*, į bylą įstojusi šalis, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 42 straipsniu, pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo. Protestas pagrįstas įmonės pavadinimu ir komerciniu pavadinimu „Pages jaunes“

bei 1999 m. balandžio 2 d. vaizdinio prekių ženklo LES PAGES JAUNES registracija Nr. 99800903 Prancūzijoje. Šis prekių ženklas yra skirtas 9, 16, 35, 38, 41 ir 42 klasių prekėms bei paslaugoms ir atrodo taip:



PAGES JAUNES

- 10 Protestas buvo pateiktas dėl visų prekių ženklo PAGESJAUNES.COM paraiškoje nurodytų prekių. Jis grindžiamas visomis prekėmis ir paslaugomis, kurioms skirtas ankstesnis prekių ženklas, o būtent „spaudiniais, laikraščiais, periodiniais leidiniais, katalogais“, patenkančiais į 16 klasę.
- 11 Protestas buvo grindžiamas motyvais, nurodytais Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte ir 4 dalyje. Tai pat buvo remiamasi ankstesnio prekių ženklo geru vardu, įmonės pavadinimu ir komerciniu pavadinimu, pagrįstais ankstesniu ir intensyviu jų naudojimu, ypač žymint katalogus ir publikacijas.
- 12 2005 m. balandžio 28 d. Sprendimu Protestų skyrius patenkino protestą remdamasis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu. Jis nusprendė, kad galimybė supainioti egzistuoja, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių tapatumą, ryškų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, fonetinį bei konceptualų panašumą ir į ankstesnio prekių ženklo gerą vardą Prancūzijoje. Jis taip pat nurodė, kad nors žodžių junginys

„pages jaunes“ daugelyje šalių, ir iš dalies Prancūzijoje, galėjo būti laikomas įprastu, *Prodis* nepateikė įrodymų, kad ankstesnis prekių ženklas tapo įprastas dėl į bylą įstojusios šalies.

13 2005 m. birželio 16 d. *Prodis* pagal Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsnius pateikė apeliacinį skundą VRDT dėl Protestų skyriaus sprendimo.

14 2006 m. vasario 15 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT pirmoji apeliacinė taryba atmetė skundą. Ji nusprendė, kad į galimą ankstesnę *Prodis* turėtą teisę, t. y. į domeno „pagesjaunes.com“ vardą, neturėtų būti atsižvelgiama, kad VRDT neturi kompetencijos paskelbti nacionalinius prekių ženklus negaliojančiais ir kad joks bylos dokumentas nepatvirtina argumento, jog žodžių junginys „pages jaunes“ Prancūzijos vartotojui neturėtų skiriamą poįžymio ar būtų apibūdinamasis publikacijų, ypač telefoninių knygų, atžvilgiu. Apeliacinės tarybos nuomone, atvirkščiai, šis žodžių junginys turi „įprastą skiriamą poįžymį“, nes jame naudojama spalva pasirinkta laisvai ir minėta sąvoka netapo bendrinė. Apeliacinė taryba pabrėžė, kad dominuojantis abiejų prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, elementas yra tas pats žodžių junginys „pages jaunes“ ir kad minėtų prekių ženklų panašumas yra ryškus. Ji padarė išvadą, kad, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių tapatumą, Prancūzijoje atsiranda galimybė juos supainioti, nes prašomas įregistruoti prekių ženklas būtų suvokiamas kaip popierinio katalogo, žymimo prekių ženklu LES PAGES JAUNES, internetinė versija, ir kad būtų laikoma, jog minėtas prekes siūlo ta pati įmonė.

15 Prekių ženklo PAGESJAUNES.COM paraiška perduota ieškovei *Xentral LLC*. Šis perdavimas 2006 m. gegužės 2 d. įrašytas į Bendrijos prekių ženklų registrą.

Šalių reikalavimai

16 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

- panaikinti ginčijamą sprendimą,
- pripažinti galiojančiu prekių ženklą PAGESJAUNES.COM,
- priteisti iš VRDT apeliacinės tarybos bylinėjimosi išlaidas.

17 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

- atmesti kaip nepriimtina antrąjį reikalavimą,
- atmesti likusią ieškinio dalį,
- priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

18 Įstojusi į bylą šalis Pirmosios instancijos teismo prašo:

- patvirtinti ginčijamą sprendimą,

— atmesti visą prekių ženklą PAGESJAUNES.COM įregistravimo paraišką,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

19 Per posėdį ieškovė atsisakė savo antrojo reikalavimo, ir tai Pirmosios instancijos teismas pasižymėjo. Be to, ji patikslino, kad jos trečiasis reikalavimas turi būti suprantamas kaip prašymas priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, Pirmosios instancijos teismas tai taip pat pasižymėjo.

20 Per posėdį į bylą įstojusi šalis atsisakė savo antrojo reikalavimo, o Pirmosios instancijos teismas tai pasižymėjo.

Dėl pirmą kartą Pirmosios instancijos teisme pateiktų dokumentų priimtinumų

21 Įstojusi į bylą šalis teigia, kad ieškinio 51–53, 77 ir 78 priedai yra nauji dokumentai, kurie nebuvo pateikti VRDT. Todėl šie dokumentai yra nepriimtini.

22 Ieškinio 51–53 ir 77 priedų, 52 priedui esant tapačiam 77 priedui, kurie yra ištraukos iš 1887 m., 1886 m. ir 1891 m. katalogų *Almanach du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration* (Didot-Bottin), nėra VRDT administracinės bylos

dokumentuose. 78 priedą sudaro Pramoninės nuosavybės nacionalinio instituto (PNNI) registro ištraukos, susijusios su Prancūzijoje registruotais prekių ženklais, turinčiais žodinį elementą „pages jaunes“, kurios taip pat nebuvo pateiktos VRDT.

- 23 Todėl negalima atsižvelgti į šiuos pirmą kartą Pirmosios instancijos teismui pateiktus dokumentus. Pirmosios instancijos teismui pateiktu ieškiniu faktiškai siekiama patikrinti VRDT apeliacinių tarybų sprendimų teisėtumą Reglamento Nr. 40/94 63 straipsnio prasme, todėl Pirmosios instancijos teismas neturi peržiūrėti faktinių aplinkybių pagal pirmą kartą jam pateiktus dokumentus. Taigi reikia atmesti pateiktus dokumentus nesant būtinybės patikrinti jų įrodomosios galios (žr. 2005 m. lapkričio 24 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Sadas prieš VRDT – LTJ Diffusion (ARTHUR IR FELICIE)*, T-346/04, Rink. p. II-4891, 19 punktą ir ten nurodytą teismo praktiką).

Dėl kai kurių ieškovės pateiktų argumentų priimtino

- 24 VRDT mano, kad ieškovės argumentai, susiję su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalimi, yra nepriimtini ir bet kuriuo atveju nereikšmingi, nes Protestų skyrius patenkino protestą, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, neišnagrinėjęs to paties reglamento 8 straipsnio 4 dalies taikymo sąlygų. Kadangi Apeliacinė taryba taip pat nenagrinėjo pastarojo teisinio pagrindo, Pirmosios instancijos teismas gali patikrinti ginčijamo sprendimo teisėtumą tik vadovaudamasis minėto reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktu.
- 25 Reikia pabrėžti, kad ieškovė remiasi argumentais, susijusiais su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 4 dalies taikymu. Tačiau Protestų skyrius ir Apeliacinė taryba patenkino protestą remdamiesi minėto reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktu, padarę išvadą, kad egzistuoja galimybė supainioti prašomą ir ankstesnę

prekių ženklus, dėl kurios paraiška įregistruoti prekių ženklą PAGESJAUNES.COM buvo atmesta. Nei Protestų skyrius, nei Apeliacinė taryba nepalygino prašomo įregistruoti prekių ženklo su įstojusios į bylą šalies įmonės pavadinimu arba komerciniu pavadinimu, kuriais ji grindžia savo protestą, paremtą Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 4 dalimi, nes santykinio atmetimo pagrindo užtenka, kad protestas būtų patenkintas.

26 Šiuo atžvilgiu reikia priminti, kad Pirmosios instancijos teismui pateikiamu ieškiniu siekiama patikrinti Apeliacinės tarybos priimto sprendimo teisėtumą. Ši kontrolė turi būti atliekama atsižvelgiant į pastarajai pateiktus teisės klausimus (2006 m. rugsėjo 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Meric prieš VRDT – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)*, T-133/05, Rink. p. II-2737, 22 punktą ir 2007 m. kovo 22 d. Sprendimo *Saint-Gobain Pam prieš VRDT – Propamsa (PAM PLUVIAL)*, T-364/05, Rink. p. II-757, 83 punktą).

27 Taigi reikia išnagrinėti, ar, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktu, Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad egzistuoja galimybė supainioti prašomą įregistruoti ir ankstesnį prekių ženklus, nesant būtinybės Pirmosios instancijos teismui, kuris pats negali pakeisti VRDT vertinant minėto reglamento 8 straipsnio 4 dalyje nurodytą santykinį atmetimo pagrindą, atsižvelgti į įmonės ir komercinį pavadinimą, kuriuos įstojusi į bylą šalis nurodo, grįsdama savo protestą. Todėl turi būti išnagrinėtas tik su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu susijęs pagrindas.

28 Be to, VRDT tvirtina, kad ieškovės argumentai, neigiantys ankstesnio prekių ženklo gerą vardą, nėra reikšmingi šio ieškinio kontekste. Iš esmės, kadangi Apeliacinė taryba patvirtino, jog galimybė supainioti dėl ankstesnio prekių ženklo „įprasto skiriamąjo požymio“ egzistuoja, ji nenagrinėjo dėl naudojimo įgyto gero vardo, kuriuo į bylą įstojusi šalis rėmėsi procedūroje VRDT, ir negrindė savo sprendimo šiuo geru vardu.

- 29 Reikia pabrėžti, jog Protestų skyriui pripažinus savo sprendime, kad į bylą įstojusi šalis įrodė, jog jos prekių ženklas turi gerą vardą Prancūzijoje, o tai ieškovė ginčijo savo apeliacijoje Apeliacinei tarybai, gero vardo klausimas buvo keliamas Apeliacinės tarybos nagrinėjamoje byloje. Todėl šiuo klausimu pateikti ieškovės argumentai yra priimtini.

Dėl esmės

- 30 Anot ieškovės, domeno, kurio savininkė ji yra, vardas „pagesjaunes.com“, turi būti laikomas ankstesne teise, kuria galima remtis prieš ankstesnį prekių ženklą. Be to, ankstesnis prekių ženklas turi neryškų skiriamąjį požymį ir netgi yra bendrinis. Be to, prašomas įregistruoti prekių ženklas nėra neteisėtas ankstesnio prekių ženklo imitavimas. Galiausiai į bylą įstojusi šalis negali remtis jokia ankstesnio prekių ženklo geru vardu.
- 31 VRDT ir į bylą įstojusi šalis mano, kad Apeliacinė taryba teisingai padarė išvadą dėl galimybės supainioti buvimo.
- 32 Pirmiausia reikia išnagrinėti ieškovės argumentą, pagal kurį jos domeno vardas „pagesjaunes.com“ turi būti laikomas ankstesne teise, kuria galima remtis prieš į bylą įstojusios šalies ankstesnį prekių ženklą.

Dėl galimo ankstesnės teisės, pagrįstos domeno vardu „pagesjaunes.com“, poveikio

- 33 Ieškovė tvirtina, kad domeno vardas yra skiriamasis žymuo, taip pat kaip ir prekių ženklas, ir sukuria ankstesnę teisę. Domeno vardas „pagesjaunes.com“ užregistruotas 1996 m. balandžio 9 d., t. y. daug anksčiau nei ankstesnis prekių ženklas, kuriuo į bylą įstojusi šalis remiasi savo proteste ir kuris buvo įregistruotas 1999 m. balandžio 2 dieną.
- 34 Ieškovės teigimu, 2000 m. rugpjūčio 21 d. Sprendimu Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) administracinė komisija patvirtino ieškovės teises į domeno vardą „pagesjaunes.com“ ir atsisakė patenkinti bendrovės *France Télécom*, Prancūzijos vaizdinių prekių ženklų PAGES JAUNES, įregistruotų 1977 m., tuometinės savininkės, paraiškas.
- 35 Šiuo atžvilgiu Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 10 punkte nusprendė, kad šis argumentas turi būti atmetas, nes „tyrimas, kurį (VRDT) turi atlikti pagal (Reglamento Nr. 40/94) 8 straipsnio 1 dalį, apima tik prašomo įregistruoti Bendrijos prekių ženklo ir ankstesnės teisės, kuria remiamasi, ginčą“.
- 36 Ši išvada turi būti patvirtinta, nesant reikalo atsakyti į klausimą, ar domeno vardas gali būti laikomas teise, kuria galima remtis prieš kitus. Iš tikrųjų nacionalinio prekių ženklo, šiuo atveju į bylą įstojusios šalies prekių ženklo, galiojimas gali būti ginčijamas tik per panaikinimo procedūrą atitinkamoje valstybėje narėje, o ne per Bendrijos prekių ženklo registravimo procedūrą (2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Matratzen Concord prieš VRDT – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rink. p. II-4335, 55 punktas). Be to, nors VRDT, remdamasi protestą pateikusios šalies privalomais pateikti įrodymais, turi patikrinti nacionalinio prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas, egzistavimą, ji neprivalo spręsti konflikto dėl šio prekių ženklo ir kito prekių ženklo nacionaliniu lygiu, nes toks

konfliktas priklauso nacionalinių institucijų kompetencijai (2005 m. balandžio 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *PepsiCo prieš VRDT – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES)*, T-269/02, Rink. p. II-1341, 26 punktą; šiuo klausimu taip pat žr. 2005 m. gegužės 25 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *TeleTech Holdings prieš VRDT – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES)*, T-288/03, Rink. p. II-1767, 29 punktą).

37 Todėl tol, kol ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra veiksmingai saugomas, ankstesnė nacionalinė registracija ar kita ankstesnė už jį teisė neturi reikšmės reiškiant protestą dėl paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą, net jei prašomas įregistruoti Bendrijos prekių ženklas yra tapatus ieškovo ankstesniam nacionaliniam prekių ženklui ar kitai teisei, ankstesnei už nacionalinį prekių ženklą, kuriuo grindžiamas protestas (šiuo klausimu žr. 2005 m. kovo 1 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Fusco prieš VRDT – Fusco International (ENZO FUSCO)*, T-185/03, Rink. p. II-715, 63 punktą). Taigi, net jei teisės į ankstesnius domenų vardus būtų prilyginamos ankstesnei nacionalinei registracijai, bet kuriuo atveju Pirmosios instancijos teismas negalėtų išspręsti konflikto dėl ankstesnio prekių ženklo ir teisių į ankstesnius domenų vardus, nes toks konfliktas nepatenka į Pirmosios instancijos teismo kompetenciją.

38 Šioje byloje reikia pažymėti, jog ieškovė, remdamasi būtent savo domeno vardu „pagesjaunes.com“, siekė, kad kompetentingos nacionalinės institucijos pripažintų įvairius prekių ženklus PAGES JAUNES, kurių savininkė yra į bylą įstojusi šalis, negaliojančiais. Tačiau jos prašymas pripažinti registraciją negaliojančia buvo atmestas 2003 m. gegužės 14 d. Paryžiaus *tribunal de grande instance* (apygardos teismas) (Prancūzija) ir 2005 m. kovo 30 d. Paryžiaus *cour d'appel* (Apeliacinis teismas) (Prancūzija) sprendimais. Be to, kadangi šiuose dviejuose sprendimuose buvo nagrinėjamas ne šioje byloje nurodytas ankstesnio prekių ženklo galiojimas, o kitų prekių ženklų PAGES JAUNES, kurių savininkė yra į bylą įstojusi šalis, galiojimas, jie bet kuriuo atveju nėra svarbūs šiai bylai, nes ankstesnis prekių ženklas vis dar galioja.

39 Be to, kalbant apie PINO administracinės komisijos sprendimą, reikia pažymėti, kad jame buvo nagrinėjamas tik galimas domeno vardų „pagesjaunes.com“ ir „pagesjaunes.net“ perdavimas *France Télécom*, o ne galimybė supainioti „pagesjaunes.com“ ir LES PAGES JAUNES, todėl jis šioje byloje nesvarbus. PINO taip pat nepareiškė nuomonės dėl ankstesnio prekių ženklo galiojimo.

40 Todėl šioje byloje ieškovė negali remtis domeno vardu „pagesjaunes.com“ grindžiama jos tariama ankstesne teise.

41 Taigi reikia išnagrinėti, ar šiuo atveju Apeliacinė taryba teisingai taikė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą.


Dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo

42 Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas. Galimybė suklaidinti apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu. Be to, pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį ankstesni prekių ženklai reiškia prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą.

- 43 Pagal nusistovėjusią teismų praktiką galimybė suklaidinti egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamas prekes ar paslaugas pagamino ta pati įmonė arba tam tikru atveju ekonomiškai susijusios įmonės.
- 44 Remiantis ta pačia teismų praktika, galimybė suklaidinti turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama visuomenė suvokia nagrinėjamus žymenis ir prekes ar paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač į žymenų ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)*, T-162/01, Rink. p. II-2821, 30–33 punktus ir jame nurodytą teismo praktiką).
- 45 Šioje byloje prekių ženklas, kuriuo remiamasi protesto procedūroje, yra nacionalinis Prancūzijoje registruotas prekių ženklas. Taigi teritorija, kurioje turi būti nagrinėjama galimybė supainioti, yra Prancūzijos teritorija.
- 46 Kadangi nagrinėjamos prekės yra plataus vartojimo prekės, atitinkama visuomene laikomi paprasti Prancūzijos vartotojai, kurie yra pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs.
- 47 Neginčijama tai, kad prekės, žymimos šiais dviem prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, yra tapačios. Šie du prekių ženklai žymi „spaudinius, laikraščius, periodinius leidinius, katalogus“, priklausančius Nicos sutarties 16 klasei. Nors proteste taip pat buvo remiamasi kitų klasių (9, 35, 38, 41 ir 42 klasės) prekėmis ir paslaugomis, kurioms užregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jų nagrinėti nereikia, nes ginčijamame sprendime remiamasi tik 16 klasės prekėmis.

Žymenų palyginimas

- 48 Kaip matyti iš nusistovėjusios teismo praktikos, visapusiškas galimybės supainioti vertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptuali žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų sukuriamu įspūdžiu atsižvelgiant į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus (žr. 2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Phillips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rink. p. II-4335, 47 punktą ir ten nurodytą teismo praktiką).
- 49 Ieškovė mano, kad žymenys, dėl kurių kilo ginčas, nėra panašūs, o VRDT ir įstojusi į bylą šalis padarė išvadą, kad jie yra panašūs.
- 50 Lygintini žymenys yra šie:

Ankstesnis prekių ženklas	Prašomas įregistruoti prekių ženklas
	PAGESJAUNES.COM

- 51 Ieškovė pabrėžia, kad prieš pradedant juos lyginti, pirmiausia reikia įvertinti nagrinėjamus prekių ženklus visapusiškai ir išnagrinėti būdingus ir skiriamuosius elementus. Ankstesnis prekių ženklas pasižymi ypatingu aprašomojo, įprasto ir bendrinio žodžių junginio „pages jaunes“ grafiniu atvaizdavimu.

52 Reikia priminti, kad pagal teismo praktiką sudėtinis prekių ženklas gali būti laikomas panašiu į kitą prekių ženklą, tapatų ar panašų į vieną iš sudėtinio prekių ženklo elementų, tik tada, jei šis dominuoja bendrame sudėtinio ženklo sukurtame išpūdyje. Taip yra, kai šis elementas gali vienas dominuoti atitinkamos visuomenės atmintyje išlikusiame šio prekių ženklo vaizde, o kiti šio prekių ženklo elementai yra nežymūs bendrame jo sukurtame išpūdyje (minėto Pirmosios instancijos teismo sprendimo *MATRATZEN* 33 punktas; 2006 m. birželio 13 d. Sprendimo *Inex prieš VRDT – Wiseman (karvės odos atvaizdas)*, T-153/03, Rink. p. II-1677, 27 punktas ir minėto sprendimo *PAM PLUVIAL* 97 punktas).

53 Šioje byloje reikia pažymėti, kad žodžių junginys „pages jaunes“ yra dominuojantis elementas ankstesniame prekių ženkle. Iš tikrųjų jis aiškiai išsiskiria iš viso ankstesnio prekių ženklo: tiek raidžių, kuriomis jis užrašytas, dydžiu, tiek savo dydžiu prekių ženkle. Be to, priešingai nei teigia ieškovė, grafinis sąvokos „les pages jaunes“ pavaizdavimas juodame fone užrašytomis baltomis raidėmis nepasižymi, kaip teisingai konstatavo VRDT, dideliu originalumu, todėl jis turi būti laikomas nesvarbiu vizualiam šio prekių ženklo suvokime. Be to, artikelis „les“ yra parašytas mažesnėmis raidėmis, o tai sumažina jo vizualią svarbą. Todėl, kadangi visos kitos šio prekių ženklo sudedamosios dalys yra nesvarbios, vizualiam ankstesnio prekių ženklo vaizde dominuoja žodinis elementas „pages jaunes“.

54 Šios išvados nepaneigia ieškovės argumentas, kad žodžių junginys „pages jaunes“ neturi skiriamąjo požymio, nes yra aprašomasis, įprastas ir bendrinis. Tiesą pasakius, galimas neryškus sudėtinio prekių ženklo elemento skiriamasis požymis nebūtinai reiškia, kad jis negali būti dominuojantis elementas, nes, ypač atsižvelgiant į jo vietą žymenyje ir dydį, jis gali atkreipti vartotojo dėmesį ir išlikti jo atmintyje (minėto sprendimo *Karvės odos atvaizdas* 32 punktas; šiuo klausimu taip pat žr. 2004 m. liepos 13 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *AVEX prieš VRDT – Ahlers (a)*, T-115/02, Rink. p. II-2907, 20 punktą).

- 55 Todėl šiame tyrimo etape nereikia pareikšti nuomonės dėl galimo neryškaus žodžių junginio „pages jaunes“ skiriamojo požymio, nes atsižvelgiant į šio sprendimo 53 punkte išdėstytus svarstymus akivaizdu, kad būtent šis junginys gali atkreipti vartotojo dėmesį ir išlikti jo atmintyje.
- 56 Kalbant apie prašomą įregistruoti prekių ženklą PAGESJAUNES.COM, kuris yra visiškai žodinis prekių ženklas, reikia pažymėti, kad jį sudaro dvi dalys. Elementas „pagesjaunes“, atsižvelgiant į jo vietą ir ilgumą yra dominuojantis. Galūnė „.com“ yra tik antraeilis, tiesiog nurodantis, kad tai yra internetinis adresas, elementas.
- 57 Dėl vizualaus žymenų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo ieškovė tvirtina, kad ankstesnį prekių ženklą sudaro trys žodžiai, t. y. iš viso penki skiemenys, o prašomą įregistruoti prekių ženklą sudaro tik vienas šešių skiemenų žodis. Ieškovės nuomone, iš nedidelį skiriamąjį požymį turinčio žodinio elemento „pages jaunes“ kylančio panašumo nereikia suabsoliutinti, kad būtų galima daugiausia dėmesio skirti elementams, kurie atskiria minėtus prekių ženklus, t. y. rašybai ir vienu atveju artikeliumi „les“, o kitu – galūnei „.com“. Taigi vizualiai skirtumai yra pastebimi.
- 58 Toks argumentavimas negali būti priimtinas. Tiesą sakant, net jei žodžiai „pages“ ir „jaunes“ yra sujungti prašomame įregistruoti prekių ženkle, o tarpas tarp šių dviejų žodžių ankstesniame prekių ženkle yra vos įžiūrimas, reikia pažymėti, kad šių dviejų prekių ženklų dominuojantys elementai yra tokie patys. Be to, ankstesnio prekių ženklą žodinis elementas „les“ ir prašomo įregistruoti prekių ženklą žodinis elementas „.com“ neatskiria jų vieno nuo kito, nes, kaip matyti iš šio sprendimo 53 ir 56 punktų, jie yra visiškai antraeiliai. Ankstesnio prekių ženklą grafinis atvaizdavimas taip pat neleidžia atskirti prekių ženklų vizualiai.

- 59 Todėl reikia pripažinti, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra panašūs vizualiai.
- 60 Dėl fonetinio prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, palyginimo ieškovė tvirtina, kad prekių ženklai ryškiai skiriasi ir šia prasme, nes ankstesnis prekių ženklas tariasi „paj-jo-ne“, o prašomas įregistruoti prekių ženklas – „paj-jo-ne-point-com“.
- 61 Toks argumentavimas negali būti priimtinas. Pakanka nurodyti, kad paprasčiausio skirtumo tarp antraeilių elementų „les“ ir „.com“ neužtenka, kad fonetinis panašumas, kylantis dėl žodžių „pages“ ir „jaunes“, t. y. ankstesnio prekių ženklo dominuojančio elemento prašomame įregistruoti prekių ženkle, pasikartojimo, būtų atmetas. Be to, reikia pažymėti, kad artikelis nebūtinai yra tariamas, o tai netiesiogiai pripažįsta ir pati ieškovė, nes ji neužsimena apie jį su minėtų prekių ženklų fonetiniu lyginimu susijusiuose savo teiginiuose.
- 62 Kalbant apie žymenų, dėl kurių kilo ginčas, konceptualų palyginimą, ieškovės nuomone, jie visiškai nepanašūs, nes ankstesnis prekių ženklas, be abejonės, žymi popierinius katalogus, kurių puslapiai yra geltoni, o prašomas įregistruoti prekių ženklas – internetą ir internetinę adresų paieškos sistemą.
- 63 Šis ieškovės argumentavimas taip pat turi būti atmetas. Tiesą pasakius, abu prekių ženklai nurodo geltonos spalvos puslapius. Žodinis elementas „les“ ankstesniame prekių ženkle nepakeičia jo konceptualaus turinio, nes jis atlieka paprasčiausią artikelio funkciją. Vienintelis skirtumas yra susijęs su prašomo įregistruoti prekių ženklo

galūne „.com“. Tačiau ši galūnė nekeičia žodžių junginio „pages jaunes“ prasmės, o reiškia tik tai, kad prekes, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, galima pažiūrėti arba nupirkti internetiniu būdu.

- 64 Todėl reikia daryti išvadą, kad minėti prekių ženklai yra panašūs ir kad Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 20 punkte teisingai nustatė, jog prekių ženklų panašumas yra ryškus tiek vizualiu ir fonetiniu, tiek konceptualių požiūriu.
- 65 Būtina dar kartą visapusiškai įvertinti, ar yra galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas.

Dėl galimybės supainioti

- 66 Apeliacinės tarybos pozicija dėl galimybės supainioti buvimo ginčijamo sprendimo 21 punkte išdėstyta taip:

„Jei (prie ryškaus prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo) pridėsime tai, kad jie bus naudojami tapačioms prekėms, siūlomoms tai pačiai visuomenei, kuri gyvena toje pačioje teritorijoje, galimybė supainioti yra ne tiesiog tikėtina, bet užtikrinta. Prancūzijos vartotojai galvos, kad PAGESJAUNES.COM yra internetinė popierinio katalogo (pažymėto prekių ženklų) LES PAGES JAUNES versija ir kad abi prekes siūlo ta pati įmonė.“

- 67 Ieškovė tvirtina, kad atsižvelgiant į jo labai neryškų skiriamąjį požymį, ankstesniam prekių ženklui dėl jo pobūdžio gali būti taikoma tik sumažinta apsauga, t. y. paprasčiausias pažodinės kopijos draudimas, nesuteikiant į bylą įstojusiai šaliai išimtinės teisės į žodžių junginį „pages jaunes“. Ieškovės nuomone, Apeliacinė taryba, lyginama nagrinėjamus prekių ženklus, neatsižvelgė į labai neryškų ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį.
- 68 Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad iš ginčijamo sprendimo matyti, jog Apeliacinė taryba pripažino, kad ankstesnis prekių ženklas turi „įprastą skiriamąjį požymį“.
- 69 Pakanka konstatuoti, kad, nenagrinėjant įvairių ieškovės argumentų, susijusių su tariamu neryškiu ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu, net jei būtų nustatyta, kad Apeliacinė taryba neteisingai nusprendė, jog ankstesnis prekių ženklas turi „įprastą skiriamąjį požymį“, remiantis šia klaida negalima panaikinti ginčijamo sprendimo.
- 70 Tiesą pasakius, išvada dėl neryškaus ankstesnio prekių ženklo skiriamąjo požymio negali sutrukdyti nuspręsti, kad šioje byloje egzistuoja galimybė supainioti. Nors vertinant šią galimybę turi būti atsižvelgta į ankstesnio prekių ženklo skiriamąjį požymį (pagal analogiją žr. 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo *Canon, C-39/97*, Rink. p. I-5507, 24 punktą), jis yra tik vienas iš elementų, į kuriuos atsižvelgiama vertinant. Netgi tuo atveju, kai egzistuoja ankstesnis prekių ženklas su silpnu skiriamuoju požymiu, gali egzistuoti galimybė supainioti dėl šių žymenų ir atitinkamų prekių ar paslaugų panašumo (šiuo atžvilgiu žr. 2005 m. kovo 16 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *L'Oréal prieš VRDT – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Rink. p. II-949, 61 punktą).

71 Be to, ieškovės pozicija šiuo atžvilgiu neutralizuotų su prekių ženklų panašumu susijusių faktorių su ankstesnio nacionalinio prekių ženklo skiriamuoju požymiu susijusio faktoriaus naudai, o tai jam suteiktų pernelyg didelę reikšmę. Iš to išplauktų, kad, kai ankstesnis nacionalinis prekių ženklas turi tik neryškų skiriamąjį požymį, galimybė supainioti egzistuoja tik tuo atveju, kai prašomas įregistruoti prekių ženklas visiškai atkartoja ankstesnį prekių ženklą, nesvarbu, koks nagrinėjamų žymenų panašumo laipsnis (2006 m. balandžio 27 d. Teisingumo Teismo nutarties *L'Oréal prieš VRDT*, C-235/05 P, nepaskelbta Rinkinyje, 45 punktas). Tačiau tokia išvada nebūtų suderinama su pačiu visapusiško įvertinimo pobūdžiu, kurį kompetentingos institucijos turi atlikti pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą (2007 m. kovo 15 d. Teisingumo Teismo sprendimo *T.I.M.E. ART prieš Devinlec ir VRDT*, C-171/06 P, nepaskelbta Rinkinyje, 41 punktas).

72 Todėl reikia pažymėti, kad šioje byloje galimybė supainioti egzistuoja dėl nagrinėjamų prekių tapatumo ir žymenų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo. Tiesą pasakius, Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 21 punkte teisingai nusprendė, kad Prancūzijos vartotojai galėtų galvoti, jog prašomas įregistruoti prekių ženklas PAGES-JAUNES.COM yra internetinė popierinio katalogo, pažymėto prekių ženklų LES PAGES JAUNES, versija, todėl abi prekes siūlo ta pati įmonė.

73 Šiomis aplinkybėmis teiginys, kad ankstesnis prekių ženklas neturi gero vardo, taip pat turi būti atmestas. Kadangi Apeliacinė taryba negrindė savo sprendimo ankstesnio prekių ženklo geru vardu ir teisingai nusprendė dėl galimybės supainioti egzistavimo, galimas gero vardo nebuvimas neturėtų poveikio ginčijamo sprendimo teisėtumui.

74 Iš to, kas pasakyta, matyti, kad ieškinys yra atmestinas.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

75 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to prašė. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal VRDT ir įstojusios į bylą šalies pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (trečioji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. Priteisti iš *Xentral LLC* bylinėjimosi išlaidas.

Jaeger

Tiili

Tchipev

Paskelbta 2007 m. gruodžio 13 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Kancleris

Pirmininkas

E. Coulon

M. Jaeger