

WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (trzecia izba)

z dnia 13 grudnia 2007 r. *

W sprawie T-134/06

Xentral LLC, z siedzibą w Miami, Floryda (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez adwokata A. Bertranda,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

w której drugą stroną w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest:

* Język postępowania: francuski.

Pages jaunes SA, z siedzibą w Sèvres (Francja), reprezentowana przez adwokatów C. Bertheux Scotte, B. Potota oraz B. Corne,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 15 lutego 2006 r. (sprawa R 708/2005-1), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Pages jaunes SA a Xentral LLC,

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (trzecia izba),

w składzie: M. Jaeger, prezes, V. Tiili i T. Tchipev, sędziowie,

sekretarz: K. Pocheć, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 11 maja 2006 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniu 24 listopada 2006 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią interwenienta na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 22 listopada 2006 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 7 czerwca 2007 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

- ¹ W dniu 21 września 2000 r. Prodis Inc. dokonała w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), ze zmianami.
- ² Znak towarowy, którego dotyczy wniosek o rejestrację, to oznaczenie słowne PAGESJAUNES.COM.
- ³ Towary objęte wnioskiem o rejestrację zaliczane są do klasy 16 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „druki, dzienniki, periodyki i książki telefoniczne”.

- 4 Pismem z dnia 21 lutego 2002 r. ekspert poinformował Prodis, że przedmiotowe oznaczenie nie może być dopuszczone do rejestracji w świetle art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, jako że pozbawione jest charakteru odróżniającego. W ocenie eksperta oznaczenie to będzie postrzegane przez dany krąg odbiorców jako adres elektroniczny jednego z przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż książek telefonicznych abonentów instytucjonalnych.
- 5 Wobec braku uwag odnośnie do zastrzeżeń podniesionych przez eksperta decyzją z dnia 4 czerwca 2002 r. odrzucił on zgłoszenie na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.
- 6 W dniu 3 lipca 2002 r. Prodis wniosła do OHIM odwołanie od decyzji o odmowie rejestracji znaku towarowego PAGESJAUNES.COM, na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94.
- 7 W wyniku przeprowadzenia postępowania wstępnego na podstawie art. 60 rozporządzenia nr 40/94 pismem z dnia 4 października 2002 r. ekspert poinformował, że po zbadaniu zgłoszenie zostało dopuszczone do rejestracji.
- 8 Zgłoszenie to opublikowano w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 81/2002 z dnia 14 października 2002 r.
- 9 W dniu 6 stycznia 2003 r. interwenient, Pages jaunes SA, na mocy art. 42 rozporządzenia nr 40/94, wniósł sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego. Sprzeciw został oparty, po pierwsze, na nazwie spółki i nazwie handlowej Pages

jaunes, a po drugie na rejestracji francuskiej nr 99800903 z dnia 2 kwietnia 1999 r. obejmującej graficzny znak towarowy LES PAGES JAUNES, służący do oznaczania towarów i usług z klas 9, 16, 35, 38, 41 i 42, przedstawiony poniżej:



- 10 Sprzeciw został wniesiony w odniesieniu do wszystkich towarów wskazanych w zgłoszeniu znaku towarowego PAGESJAUNES.COM i dotyczył wszystkich towarów i usług objętych wcześniejszym znakiem towarowym, a w szczególności „druków, dzienników, periodyków i książek telefonicznych”, należących do klasy 16.
- 11 W uzasadnieniu sprzeciwu powołano się na art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. Wskazano także na powszechną znajomość wcześniejszego znaku towarowego, nazwy spółki i nazwy handlowej, która miała wynikać z ich intensywnego wykorzystania, które ma miejsce od dawna, w szczególności w odniesieniu do książek telefonicznych i publikacji.
- 12 Decyzją z dnia 28 kwietnia 2005 r. Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Uznał on, że występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z uwagi na identyczność odnośnych towarów, duże podobieństwo fonetyczne i koncepcyjne kolidujących ze sobą znaków towarowych oraz powszechną znajomość wcześniejszego znaku towarowego we Francji.

Stwierdził on także, że choć określenie „pages jaunes” może być w wielu krajach i — w pewnym stopniu — także we Francji uważane za potoczne, Prodis nie przedstawiła jednak dowodu na to, że wcześniejszy znak towarowy interwenienta stał się „faktycznie” określeniem potocznym.

13 W dniu 16 czerwca 2005 r. Prodis wniosła do OHIM odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94.

14 Decyzją z dnia 15 lutego 2006 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM oddaliła odwołanie. Doszła ona do przekonania, że ewentualne prawo wcześniejsze Prodis, a mianowicie nazwę domeny „pagesjaunes.com”, należy pominąć, jako że nie jest zadaniem OHIM orzekanie w przedmiocie nieważności krajowych znaków towarowych, a nic w aktach sprawy nie wskazuje na to, by określenie „pages jaunes” nie miało w odczuciu konsumenta francuskiego waloru odróżniającego lub posiadało charakter opisowy w odniesieniu do publikacji, w szczególności książek telefonicznych. Izba Odwoławcza uważa, że — wprost przeciwnie — określenie to posiada „zwykły charakter odróżniający”, ponieważ kolor, w jakim określenie to zostało przedstawione, jest dowolny, a samo określenie nie stało się nazwą rodzajową. Izba Odwoławcza wskazała, że elementem dominującym obu kolidujących ze sobą znaków towarowych jest to samo określenie „pages jaunes” i że podobieństwo między tymi znakami jest uderzające. W konkluzji stwierdziła ona, że z uwagi na identyczność danych towarów należy stwierdzić, iż we Francji występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z uwagi na to, że zgłoszony znak towarowy będzie postrzegany jako internetowa wersja drukowanej książki telefonicznej oznaczonej znakiem towarowym i że w związku z tym omawiane towary będą postrzegane jako oferowane przez to samo przedsiębiorstwo.

15 Zgłoszenie znaku towarowego PAGESJAUNES.COM przekazano skarżącej Xentral LLC, co zostało wpisane do rejestru wspólnotowych znaków towarowych w dniu 2 maja 2006 r.

Żądania stron

16 Skarżąca wnosi do Sądu o:

- stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
- rejestrację znaku towarowego PAGESJAUNES.COM;
- obciążenie Izby Odwoławczej OHIM kosztami postępowania.

17 OHMI wnosi do Sądu o:

- oddalenie drugiego z żądań jako niedopuszczalnego;
- oddalenie skargi w pozostałym zakresie jako bezzasadnej;
- obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

18 Interwenient wnosi do Sądu o:

- utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji;

— odrzucenie zgłoszenia znaku towarowego PAGESJAUNES.COM w całości;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

¹⁹ Na rozprawie skarżąca cofnęła drugie ze swoich żądań, co zostało przyjęte do wiadomości przez Sąd. Sprecyzowała ona także, że trzecie z jej żądań należy rozumieć jako wniosek o obciążenie OHIM kosztami postępowania, co również zostało przyjęte do wiadomości przez Sąd.

²⁰ Na rozprawie interwenient cofnął drugie ze swoich żądań, co zostało przyjęte do wiadomości przez Sąd.

W przedmiocie dopuszczalności dowodu z dokumentów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem

²¹ Interwenient podnosi, że załączniki 51–53, 77 i 78 do skargi stanowią nowe dowody, gdyż nie zostały przedłożone w postępowaniu przed OHIM. W konsekwencji dowodu z tych dokumentów nie można dopuścić.

²² Załączniki 51–53 i 77 do skargi (przy czym załącznik 52 jest identyczny z załącznikiem 77) są wyciągami z Annuaire — Almanach du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration (Didot-Bottin) (Książki telefonicznej — Almanachu handlu, przemysłu, sądownictwa i administracji wydawnictwa Didot-Bottin)

z lat 1887, 1886 i 1891, które nie figurują w aktach sprawy administracyjnej przed OHIM. Załącznik 78 zawiera wyciągi z rejestru l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) (francuskiego Krajowego Instytutu Własności Intelktualnej) dotyczące znaków towarowych zgłoszonych we Francji i zawierających element słowny „pages jaunes”, które także nie zostały przedstawione w postępowaniu przed OHIM.

- 23 Dlatego też dowody te, przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem, nie mogą być uwzględnione. Skarga do Sądu ma na celu dokonanie kontroli zgodności z prawem decyzji Izby Odwoławczej OHIM w rozumieniu art. 63 rozporządzenia nr 40/94, a zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne rozpoznanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedłożonych przed nim po raz pierwszy. Należy zatem pominąć wspomniane wyżej dokumenty i nie jest konieczne badanie ich mocy dowodowej [zob. wyrok Sądu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie T-346/04 Sadas przeciwko OHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Zb.Orz. str. II-4891, pkt 19 i cytowane tam orzecznictwo].

W przedmiocie dopuszczalności niektórych argumentów podniesionych przez skarżącą

- 24 OHIM uważa, że argumenty skarżącej dotyczące art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 nie są dopuszczalne, a w każdym razie nie są istotne, ponieważ Wydział Sprzeciwów uwzględnił sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 bez badania przesłanek zastosowania art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia. Jako że Izba Odwoławcza również nie przeanalizowała ostatniej z wymienionych wyżej podstaw prawnych, zgodność z prawem zaskarżonej decyzji może być poddana kontroli Sądu tylko w świetle art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia.
- 25 Należy zauważyć, że skarżąca podnosi argumenty dotyczące zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. Tymczasem Wydział Sprzeciwów i Izba Odwoławcza uwzględniły sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia, stwierdzając występowanie prawdopodobieństwa

wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego, co spowodowało odrzucenie zgłoszenia znaku towarowego PAGESJAUNES.COM. Ani Wydział Sprzeciwów, ani Izba Odwoławcza nie dokonały porównania zgłoszonego znaku towarowego z nazwą spółki lub nazwą handlową interwenienta przywołanymi w uzasadnieniu wniesionego przezeń sprzeciwu opartego na art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, ponieważ istnienie względnej podstawy odmowy rejestracji wystarczyło do uwzględnienia sprzeciwu.

²⁶ Należy przypomnieć, iż skarga wniesiona do Sądu ma za zadanie kontrolę zgodności z prawem decyzji wydanej przez Izbę Odwoławczą. Kontrola ta powinna zostać przeprowadzana w stosunku do kwestii prawnych, które zostały podniesione przed Izbą Odwoławczą [wyrok Sądu z dnia 7 września 2006 r. w sprawie T-133/05 Meric przeciwko OHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), Zb.Orz. str. II-2737, pkt 22 i wyrok Sądu z dnia 22 marca 2007 r. w sprawie T-364/05, Saint-Gobain Pam przeciwko OHIM — Propamsa (PAM PLUVIAL), Zb.Orz. str. II-757, pkt 83].

²⁷ Tak więc należy zbadać, czy Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że w świetle art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do zgłoszonego znaku towarowego i wcześniejszego znaku towarowego, przy czym Sąd — który nie zastępuje OHIM w ocenie względnej podstawy odmowy rejestracji wymienionej w art. 8 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia — nie ma potrzeby uwzględniania nazwy spółki i nazwy handlowej, które wskazane zostały przez interwenienta w uzasadnieniu wniesionego przezeń sprzeciwu. Dlatego też należy przeanalizować jedynie zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

²⁸ OHIM wskazuje ponadto, że argumenty skarżącej zmierzające do zanegowania powszechnej znajomości wcześniejszego znaku towarowego nie mają znaczenia dla wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie niniejszej skargi. Jako że Izba Odwoławcza potwierdziła istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w oparciu o „zwykły charakter odróżniający” znaku wcześniejszego, nie zbadała ona ani jego powszechnej znajomości nabytej w wyniku używania, na którą powoływał się interwenient w toku postępowania przed OHIM, ani też nie oparła swojej decyzji na tej powszechnej znajomości.

- 29 Należy stwierdzić, że z uwagi na to, iż Wydział Sprzeciwów uznał w swojej decyzji, że interwenient wykazał powszechną znajomość swojego znaku towarowego we Francji, co skarżąca zakwestionowała w odwołaniu, problem powszechnej znajomości należał do przedmiotu sporu przed Izbą Odwoławczą. Dlatego podniesione przez skarżącą w tym przedmiocie argumenty są dopuszczalne.

Co do istoty sprawy

- 30 Skarżąca twierdzi, że nazwę przysługującą jej domeny „pagesjaunes.com” należy uznać za prawo wcześniejsze, które można przeciwstawić wcześniejszemu znakowi towarowemu. Poza tym uważa ona, że znak wcześniejszy posiada niewielki charakter odróżniający, a nawet stanowi określenie rodzajowe. Dalej skarżąca podnosi, że zgłoszony znak towarowy nie stanowi niedozwolonej imitacji znaku wcześniejszego. Wreszcie skarżąca uważa, że interwenient nie może powoływać się na żadną powszechną znajomość wcześniejszego znaku towarowego.
- 31 OHIM i interwenient twierdzą, że Izba Odwoławcza słusznie doszła do przekonania o istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
- 32 Na wstępie należy przeanalizować argument skarżącej, zgodnie z którym nazwa domeny „pagesjaunes.com” powinna być uznana za prawo wcześniejsze, które można przeciwstawić wcześniejszemu znakowi towarowemu interwenienta.

W przedmiocie ewentualnych skutków wcześniejszego prawa do nazwy domeny „pagesjaunes.com”

- 33 Skarżąca podnosi, że nazwa domeny jest oznaczeniem odróżniającym podobnie jak znak towarowy i przysługuje do niej prawo wcześniejsze. Nazwa domeny „pagesjaunes.com” została zarejestrowana w dniu 9 kwietnia 1996 r., czyli na długo przed rejestracją wcześniejszego znaku towarowego, na którym interwenient opiera swój sprzeciw, jako że ten zarejestrowany został w dniu 2 kwietnia 1999 r.
- 34 Skarżąca twierdzi, że w decyzji z dnia 21 sierpnia 2000 r. komisja administracyjna Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) potwierdziła istnienie praw skarżącej do nazwy domeny „pagesjaunes.com” i odmówiła uwzględnienia wniosków spółki France Télécom, która w owym czasie uprawniona była do graficznych znaków towarowych PAGES JAUNES, zgłoszonych w 1977 r.
- 35 Izba Odwoławcza uznała w pkt 10 zaskarżonej decyzji, że argument ten należy odrzucić, ponieważ „analiza, którą przeprowadza [OHIM] na podstawie art. 8 ust. 1 [rozporządzenia nr 40/94], ogranicza się do konfliktu między zgłoszonym wspólnotowym znakiem towarowym a przywołanym prawem wcześniejszym”.
- 36 Należy zgodzić się z tym stanowiskiem, przy czym nie ma konieczności wypowiedziania się co do tego, czy nazwa domeny może być uznana za prawo nadające się do przeciwstawienia wcześniejszemu znakowi towarowemu. Ważności krajowego znaku towarowego, w tym przypadku znaku interwenienta, nie można bowiem podważać w ramach procedury rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, a jedynie w ramach postępowania o unieważnienie znaku towarowego wszczętego w danym państwie członkowskim [wyrok Sądu z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-6/01 Matratzen Concord przeciwko OHIM — Hukla Germany (MATRATZEN), Rec. str. II-4335, pkt 55]. Ponadto o ile zadaniem OHIM jest ustalenie na podstawie dowodów, których dostarczyć winien wnoszący sprzeciw, istnienia krajowego znaku

towarowego stanowiącego podstawę sprzeciwu, o tyle nie do niego należy rozstrzyganie konfliktu między tym znakiem a innym znakiem na płaszczyźnie krajowej, gdyż leży to w kompetencji władz krajowych [wyrok Sądu z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie T-269/02 PepsiCo przeciwko OHIM — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), Zb.Orz. str. II-1341, pkt 26; zob. także podobnie wyrok Sądu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie T-288/03 TeleTech Holdings przeciwko OHIM — TeleTech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), Zb.Orz. str. II-1767, pkt 29].

37 Dlatego tak długo, jak długo wcześniejszy krajowy znak towarowy podlega rzeczywistej ochronie, istnienie rejestracji krajowej wcześniejszej w stosunku do tego pierwszego zgłoszenia krajowego lub jakiegokolwiek innego prawa wcześniejszego względem tego pierwszego zgłoszenia krajowego nie jest istotne dla sprzeciwu wobec rejestracji wspólnotowego znaku towarowego, nawet jeśli zgłoszony wspólnotowy znak towarowy jest identyczny z krajowym znakiem towarowym skarżącej lub z innym prawem wcześniejszym w stosunku do krajowego znaku towarowego stanowiącego podstawę sprzeciwu [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie T-185/03 Fusco przeciwko OHIM — Fusco International (ENZO FUSCO), Zb.Orz. str. II-715, pkt 63]. A zatem nawet przy założeniu, że prawa wcześniejsze do nazwy domeny można potraktować jak wcześniejszą krajową rejestrację, i tak nie jest zadaniem Sądu wypowiadanie się w kwestii konfliktu między wcześniejszym znakiem towarowym a wcześniejszymi prawami do nazwy domeny, ponieważ konflikt taki nie leży w zakresie kompetencji Sądu.

38 Należy zauważyć, że skarżąca rzeczywiście usiłowała uzyskać stwierdzenie nieważności różnych znaków towarowych interwenienta PAGES JAUNES w postępowaniach przed właściwymi organami krajowymi, powołując się w szczególności na przysługujące jej prawa do nazwy domeny „pagesjaunes.com”. Jednak złożony przez nią wniosek o unieważnienie został oddalony orzeczeniami tribunal de grande instance de Paris (Francja) z dnia 14 maja 2003 r. i cour d’appel de Paris (Francja) z dnia 30 marca 2005 r. Zresztą z uwagi na to, że żadne z wymienionych orzeczeń nie dotyczyło ważności wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w sprawie niniejszej, lecz innych znaków towarowych PAGES JAUNES przysługujących interwenientowi, i tak nie mają one znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, a wcześniejszy znak towarowy pozostaje ważny.

- 39 Ponadto jeśli chodzi o decyzję komisji administracyjnej WIPO, należy zauważyć, że dotyczyła ona jedynie kwestii ewentualnego przeniesienia praw do nazw domen „pagesjaunes.com” i „pagesjaunes.net” na France Télécom, a nie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do określeń „pagesjaunes.com” i LES PAGES JAUNES, a zatem nie ma ona znaczenia dla wyniku niniejszego postępowania. Poza tym WIPO również nie wypowiadała się w kwestii ważności wcześniejszego znaku towarowego.
- 40 W konsekwencji skarżąca nie może powoływać się w niniejszym postępowaniu na istnienie wcześniejszego prawa do nazwy domeny „pagesjaunes.com”.
- 41 Należy zatem zbadać, czy Izba Odwoławcza właściwie zastosowała art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zastosowania 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94

- 42 Zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług oznaczonych obydwoma znakami istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 2 lit. a) pkt ii) rozporządzenia nr 40/94, za wcześniejsze znaki towarowe uważa się znaki towarowe zarejestrowane w państwie członkowskim, których data złożenia wniosku o rejestrację jest wcześniejsza od daty wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego.

- 43 W myśl utrwalonego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeżeli odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo.
- 44 Zgodnie z tym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd podlega całościowej ocenie, zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców, z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności pomiędzy podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczonych towarów lub usług [zob. wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie T-162/01 Laboratorios RTB przeciwko OHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Rec. str. II-2821, pkt 31–33 i przywołane tam orzecznictwo].
- 45 W niniejszej sprawie znakiem towarowym będącym podstawą sprzeciwu jest krajowy znak towarowy zarejestrowany we Francji. Dlatego też właściwym terytorium, które należy wziąć pod uwagę przy badaniu występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jest terytorium Francji.
- 46 Z uwagi na to, że rozpatrywane towary są towarami powszechnego użytku, właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych konsumentów francuskich, którzy są uważani za właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych.
- 47 Bezsporne jest to, że objęte dwoma kolidującymi ze sobą znakami towary są identyczne. Oba znaki służą bowiem do oznaczania „druków, dzienników, periodyków i książek telefonicznych” z klasy 16 porozumienia nicejskiego. Choć sprzeciw dotyczył także towarów i usług należących do innych klas (klasy 9, 35, 38, 41 i 42), dla których znak wcześniejszy został zarejestrowany, nie ma potrzeby brania ich pod uwagę przy dokonywaniu analizy, ponieważ zaskarżona decyzja dotyczy wyłącznie towarów z klasy 16.

W przedmiocie porównania oznaczeń

48 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, jeśli chodzi o podobieństwo wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne kolidujących ze sobą oznaczeń, powinna być oparta na ogólnym wrażeniu, jakie oznaczenia te wywierają, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących [zob. wyrok Sądu z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen przeciwko OHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), Rec. str. II-4335, pkt 47 i wskazane tam orzecznictwo].

49 Skarżąca twierdzi, że kolidujące ze sobą oznaczenia nie są podobne, podczas gdy OHIM i interwenient stwierdzają ich podobieństwo.

50 Porównaniu podlegają następujące oznaczenia:

Wcześniejszy znak towarowy	Zgłoszony znak towarowy
	PAGESJAUNES.COM

51 Skarżąca podkreśla, że przed przystąpieniem do porównania kolidujących ze sobą znaków towarowych należy najpierw dokonać ich analizy jako całości i zbadać ich elementy charakterystyczne czy odróżniające. Jej zdaniem znak wcześniejszy cechuje szczególna szata graficzna, uwypuklająca określenie „pages jaunes”, które jest opisowe, potocznie używane i stanowi nazwę rodzajową.

- 52 Należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem złożony znak towarowy oraz inny znak, identyczny lub wykazujący podobieństwo do jednego ze składników złożonego znaku towarowego, mogą być uznane za podobne, jeżeli składnik ten stanowi element dominujący w całościowym wrażeniu wywoływanym przez złożony znak towarowy. Jest tak w przypadku, gdy składnik ten jest w stanie zdominować wywoływane przez ten znak towarowy wrażenie, które właściwy krąg odbiorców zachowuje w pamięci, w związku z czym wszystkie pozostałe składniki tego znaku towarowego są bez znaczenia w całościowym wrażeniu przez niego wywołanym [wyroki Sądu w ww. sprawie MATRATZEN, pkt 33; z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie T-153/03 Inex przeciwko OHIM — Wiseman (Rysunek skóry krowy), Zb.Orz. str. II-1677, pkt 27 oraz w ww. sprawie PAM PLUVIAL, pkt 97].
- 53 Należy stwierdzić, że występujące w niniejszej sprawie określenie „pages jaunes” stanowi dominujący element znaku wcześniejszego. Rzuca się ono zdecydowanie w oczy w całym znaku wcześniejszym zarówno z uwagi na wielkość czcionki, którą jest zapisane, jak i ze względu na rozmiar w stosunku do całego znaku. Poza tym, jak słusznie zauważa OHIM i wbrew twierdzeniom skarżącej, graficzne wyobrażenie określenia „les pages jaunes” pisanego białymi literami na czarnym tle nie jest wcale oryginalne i należy je w związku z tym uznać za element nieistotny dla wizualnego postrzegania tego znaku. Ponadto przedimek „les” pisany jest mniejszą czcionką, co minimalizuje jego znaczenie na płaszczyźnie wizualnej. Dlatego należy stwierdzić, iż wrażenia wzrokowe wywoływane przez wcześniejszy znak towarowy zdominowane są przez element słowny „pages jaunes”, jako że pozostałe składniki tego znaku towarowego są nieistotne.
- 54 Na wniosek ten nie ma wpływu argument skarżącej, zgodnie z którym określenie „pages jaunes” nie ma charakteru odróżniającego, ponieważ jest opisowe, potocznie używane i stanowi nazwę rodzajową. Niewielki charakter odróżniający elementu złożonego znaku towarowego nie musi oznaczać, że element ten nie stanowi elementu dominującego, jeśli w szczególności z uwagi na jego umiejscowienie w oznaczeniu lub jego rozmiar może on zdominować postrzeganie oznaczenia przez konsumenta i zachować się w jego pamięci [ww. wyrok w sprawie Rysunek skóry krowy, pkt 32; zob. także podobnie wyrok Sądu z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie T-115/02 AVEX przeciwko OHIM — Ahlers (a), Zb.Orz. str. II-2907, pkt 20].

- 55 W konsekwencji na tym etapie badania nie ma potrzeby wypowiedzania się w kwestii ewentualnego niewielkiego charakteru odróżniającego określenia „pages jaunes”, ponieważ jest oczywiste w świetle rozważań w pkt 53 powyżej, iż to właśnie to określenie zdominuje postrzeganie znaku przez konsumenta i zostanie zachowane w jego pamięci.
- 56 Jeśli chodzi o zgłoszony znak towarowy PAGESJAUNES.COM, będący znakiem czysto słownym, należy zauważyć, że składa się on z dwóch części. Element „pagesjaunes” stanowi, z uwagi na jego umiejscowienie i długość, element dominujący. Zakończenie „.com” ma znaczenie drugorzędne, wywołując po prostu skojarzenie z adresem elektronicznym w sieci Internet.
- 57 Odnośnie do porównania kolidujących ze sobą oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej skarżąca wskazuje, że wcześniejszy znak towarowy zawiera trzy słowa i całkowitą liczbę pięciu sylab, podczas gdy znak zgłoszony zawiera tylko jeden wyraz sześciosylabowy. Zdaniem skarżącej przeciwwagi dla podobieństw wynikających z mało odróżniającego elementu słownego „pages jaunes” należy szukać w innych elementach, które umożliwiają odróżnienie znaków, a mianowicie ich pisowni, a także w istnieniu w przypadku jednego z nich przedimka „les”, a w przypadku drugiego zakończenia „.com”. Na płaszczyźnie wizualnej występują zatem — jej zdaniem — istotne różnice.
- 58 Z argumentacją tą nie można się zgodzić. Chociaż wyrazy „pages” i „jaunes” są w zgłoszonym znaku towarowym złączone, natomiast w znaku wcześniejszym wydaje się istnieć między nimi ledwie dostrzegalny odstęp, należy stwierdzić, że te dwa znaki mają jednakowe elementy dominujące. Poza tym elementy słowne „les” w znaku wcześniejszym i „.com” w znaku zgłoszonym nie pozwalają odróżnić tych znaków, ponieważ mają wyłącznie drugorzędne znaczenie, jak wskazano w pkt 53 i 56 powyżej. Szata graficzna wcześniejszego znaku towarowego również nie sprawia, że znaki te różnią się od siebie na płaszczyźnie wizualnej.

- 59 Dlatego należy stwierdzić, że kolidujące ze sobą znaki towarowe są wizualnie podobne.
- 60 Odnosząc się do porównania kolidujących ze sobą oznaczeń od strony fonetycznej, skarżąca podnosi, że między omawianymi dwoma znakami istnieją duże różnice również z tego powodu, iż wcześniejszy znak towarowy wymawiany jest „paż-žo-ne”, podczas gdy zgłoszony znak towarowy wymawiany jest „paż-žo-ne-puę-kom”.
- 61 Z argumentacją tą nie można się zgodzić. Wystarczy stwierdzić, że jedyna różnica wynikająca z obecności elementów „les” i „.com”, mających drugorzędne znaczenie, nie wystarcza dla wykluczenia podobieństwa fonetycznego wynikającego z powtórzenia słów „pages” i „jaunes”, czyli dominującego elementu znaku wcześniejszego w znaku zgłoszonym. Ponadto należy zauważyć, że przedimek nie zawsze jest wymawiany, co skarżąca sama pośrednio przyznaje, ponieważ nie wspomina o nim w swoich uwagach dotyczących porównania przedmiotowych oznaczeń na płaszczyźnie fonetycznej.
- 62 W kwestii porównania kolidujących ze sobą oznaczeń od strony koncepcyjnej skarżąca twierdzi, że brak jest między nimi jakiegokolwiek podobieństwa, ponieważ znak wcześniejszy bezsprzecznie wywołuje skojarzenie z drukowanymi książkami telefonicznymi, których strony są koloru żółtego, podczas gdy znak zgłoszony wywołuje skojarzenia z Internetem i systemem wyszukiwania adresów w Internecie.
- 63 Również te argumenty skarżącej należy odrzucić. Oba znaki towarowe stanowią odniesienie do stron w kolorze żółtym. Obecność w znaku wcześniejszym elementu słownego „les” w żaden sposób nie zmienia jego znaczenia koncepcyjnego, ponieważ pełni on wyłącznie funkcję przedimka. Jedyna różnica polega na występowaniu w znaku zgłoszonym zakończenia „.com”. Jednak zakończenie to nie zmienia

znaczenia określenia „pages jaunes”, ponieważ ogranicza się do wywołania przeświadczenia, że towary objęte zgłoszonym znakiem można zobaczyć lub nabyć w Internecie.

⁶⁴ W konsekwencji należy stwierdzić, że występujące w sprawie znaki towarowe są podobne i że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 20 zaskarżonej decyzji, iż podobieństwo między znakami jest uderzające zarówno na płaszczyźnie wizualnej i fonetycznej, jak i koncepcyjnej.

⁶⁵ W dalszej części konieczne jest ustalenie, czy w stosunku do omawianych oznaczeń występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd

⁶⁶ Stanowisko Izby Odwoławczej odnośnie do kwestii występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd wyrażone zostało w pkt 21 zaskarżonej decyzji w sposób następujący:

„Jeśli do [uderzającego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych] dodać to, że są one używane w odniesieniu do identycznych towarów, oferowanych tym samym odbiorcom, mieszkającym na tym samym terytorium, nie będziemy mieli do czynienia z prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd, lecz z pewnością. Użytkownicy francuscy dojdą mianowicie do przekonania, że PAGESJAUNES.COM jest internetową wersją drukowanej książki telefonicznej [opatrzonej znakiem towarowym] LES PAGES JAUNES i naturalnie, że oba produkty oferowane są przez to samo przedsiębiorstwo”.

- 67 Skarżąca twierdzi, że z uwagi na jego bardzo niewielki charakter odróżniający znak wcześniejszy z samej natury może korzystać tylko z ograniczonej ochrony, polegającej po prostu na zakazie jego dosłownego odtwarzania. W żadnym wypadku ochrona ta nie może rozciągać się na przyznanie interwenientowi praw wyłącznych do określenia „pages jaunes”. Skarżąca uważa, że dokonując porównania przedmiotowych znaków, Izba Odwoławcza nie uwzględniła tego bardzo niewielkiego charakteru odróżniającego.
- 68 W tym względzie należy zauważyć, że z zaskarżonej decyzji wynika, iż Izba Odwoławcza przypisała znakowi wcześniejszemu „zwykły charakter odróżniający”.
- 69 Bez konieczności analizowania poszczególnych argumentów skarżącej co do rzekomo niewielkiego charakteru odróżniającego znaku wcześniejszego, wystarczy stwierdzić, że nawet przy założeniu, iż Izba Odwoławcza niesłusznie przypisała znakowi wcześniejszemu „zwykły charakter odróżniający”, tego rodzaju błąd nie spowoduje stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.
- 70 Stwierdzenie, że znak wcześniejszy odznacza się jedynie niewielkim charakterem odróżniającym, nie stoi w niniejszym przypadku na przeszkodzie stwierdzeniu występowania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Choć w celu dokonania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy uwzględnić charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego (zob. analogicznie wyrok Trybunału z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 24), to stanowi on tylko jeden z elementów, które należy wziąć pod uwagę w ramach tej oceny. A zatem nawet gdy wcześniejszy znak towarowy ma charakter mało odróżniający, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd może zaistnieć w szczególności z powodu podobieństwa oznaczeń i podobieństwa danych towarów lub usług [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie T-112/03 L’Oréal przeciwko OHIM — Revlon (FLEXI AIR), Zb.Orz. str. II-949, pkt 61].

71 Poza tym skutkiem podnoszonej przez skarżącą tezy byłoby pozbawienie znaczenia czynnika, jakim jest podobieństwo oznaczeń, a nadmierne uwypuklenie znaczenia odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku krajowego. Oznaczałoby to, że w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego o jedynie niewielkim charakterze odróżniającym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zaistnieje tylko w razie zupełnego odtworzenia tego znaku w znaku zgłoszonym, niezależnie od stopnia podobieństwa danych oznaczeń (postanowienie Trybunału z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie C-235/05 P L'Oréal przeciwko OHIM, niepublikowane w Zbiorze, Zb.Orz. str. I-57*, pkt 45). Wniosek taki nie byłby jednak zgodny z samą naturą całościowej oceny, jaką właściwe organy mają obowiązek przeprowadzić w świetle art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 (wyrok Trybunału z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie C-171/06 P T.I.M.E. ART przeciwko Devinlec i OHIM, niepublikowany w Zbiorze, Zb.Orz. str. I-41*, pkt 41).

72 Dlatego należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie występuje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z uwagi na identyczność danych towarów i podobieństwo kolidujących ze sobą oznaczeń. Jak słusznie stwierdziła Izba Odwoławcza w pkt 21 zaskarżonej decyzji, konsumenci francuscy mogliby dojść do przekonania, że zgłoszony znak towarowy PAGESJAUNES.COM jest internetową wersją drukowanej książki telefonicznej oznaczonej znakiem towarowym LES PAGES JAUNES i że — w związku z tym — oba produkty oferowane są przez to samo przedsiębiorstwo.

73 W związku z powyższym odrzucić należy także zarzut braku powszechnej znajomości znaku wcześniejszego. Skoro Izba Odwoławcza nie oparła swojego rozstrzygnięcia na powszechnej znajomości znaku wcześniejszego i słusznie stwierdziła występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ewentualny brak powszechnej znajomości w żaden sposób nie wpływa na zgodność z prawem zaskarżonej decyzji.

74 W świetle powyższych rozważań należy oddalić skargę w całości.

W przedmiocie kosztów

75 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę należy — zgodnie z żądaniem OHIM i interwenienta — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (trzecia izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Xentral LLC zostaje obciążona kosztami postępowania.

Jaeger

Tiili

Tchipev

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 13 grudnia 2007 r.

Sekretarz

Prezes

E. Coulon

M. Jaeger