

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia)

13 decembrie 2007*

În cauza T-134/06,

Xentral LLC, cu sediul în Miami, Florida (Statele Unite), reprezentată de A. Bertrand,
avocat,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de domnul A. Folliard-Monguiral, în calitate de agent,

pârât,

cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă la Tribunal, fiind

* Limba de procedură: franceza.

Pages jaunes SA, cu sediul în Sèvres (Franța), reprezentată de C. Bertheux Scotte, B. Potot și B. Corne, avocați,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 15 februarie 2006 (cauza R 708/2005-1) privind o procedură de opoziție între Pages jaunes SA și Xentral LLC,

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ
AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE (Camera a treia),

compus din domnul M. Jaeger, președinte, doamna V. Tiili și domnul T. Tchipev, judecători,

grefier: doamna K. Pocheć, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 11 mai 2006,

având în vedere memoriul în răspuns al OAPI depus la grefa Tribunalului la 24 noiembrie 2006,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 22 noiembrie 2006,

în urma ședinței din 7 iunie 2007,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

- ¹ La 21 septembrie 2000, Prodis Inc. a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) în temeiul Regulamentului nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. I, p. 146), cu modificările ulterioare.
- ² Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul verbal PAGESJAUNES.COM.
- ³ Produsele pentru care a fost solicitată înregistrarea fac parte din clasa 16 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și modificat, și corespund următoarei descrieri: „Imprimare, ziare, periodice, anuare”.

- 4 Printr-o scrisoare din 21 februarie 2002, examinatorul a informat societatea Prodis că semnul în cauză nu putea fi admis la înregistrare în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, fiind lipsit de caracter distinctiv. Într-adevăr, potrivit examinătorului, acest semn va fi perceput de publicul interesat ca fiind adresa electronică a oricăruia dintre întreprinzătorii care comercializează anuare profesionale.
- 5 În lipsa observațiilor cu privire la obiecția examinătorului, acesta a respins, prin decizia din 4 iunie 2002, cererea de înregistrare, în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.
- 6 La 3 iulie 2002, Prodis a formulat un recurs la OAPI, în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul 40/94, împotriva refuzului de înregistrare a mărcii PAGESJAUNES.COM.
- 7 Printr-o scrisoare din 4 octombrie 2002, în urma unei reexaminări preliminare în temeiul articolului 60 din Regulamentul nr. 40/94, examinatorul a informat societatea Prodis că, după examinare, cererea sa de înregistrare a fost acceptată în vederea publicării.
- 8 Această cerere a fost publicată în Buletinul mărcilor comunitare nr. 81/2002 din 14 octombrie 2002.
- 9 La 6 ianuarie 2003, intervenienta, Pages jaunes SA, a formulat opoziție, în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94, împotriva cererii de înregistrare a mărcii solicitate. Opoziția era întemeiată, pe de o parte, pe denumirea socială și pe numele

comercial Pages jaunes și, pe de altă parte, pe înregistrarea nr. 99800903, în Franța, la 2 aprilie 1999, a mărcii figurative LES PAGES JAUNES, care desemnează produsele și serviciile din clasele 9, 16, 35, 38, 41 și 42, reprodusă mai jos:



- ¹⁰ Opoziția era îndreptată împotriva tuturor produselor și serviciilor prevăzute în cererea de înregistrare a mărcii PAGESJAUNES.COM și era întemeiată pe toate produsele și serviciile vizate de marca anterioară, în special „imprimare, ziare, periodice, anuare”, din clasa 16.
- ¹¹ Motivele invocate în sprijinul opoziției erau cele prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94. Se invoca deopotrivă notorietatea mărcii anterioare, a denumirii sociale și a numelui comercial, care se întemeia pe exploatarea intensivă și îndelungată a acestora, în special pentru a desemna anuare și publicații.
- ¹² Prin Decizia din 28 aprilie 2005, divizia de opoziție a admis opoziția în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94. Aceasta a considerat că există un risc de confuzie având în vedere identitatea produselor în cauză, puternica similitudine fonetică și conceptuală a mărcilor în conflict, precum și notorietatea mărcii anterioare în Franța. Divizia de opoziție a mai apreciat că, deși expresia

„pages jaunes” poate fi considerată uzuală în mai multe țări și într-o anumită măsură în Franța, Prodis nu a făcut dovada că marca anterioară a devenit uzuală „datorită” intervenientei.

13 La 16 iunie 2005, Prodis a formulat un recurs la OAPI împotriva deciziei diviziei de opoziție, în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94.

14 Prin Decizia din 15 februarie 2006 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera întâi de recurs a OAPI a respins recursul. Aceasta a considerat că eventualul drept anterior al societății Prodis, adică numele de domeniu „pagesjaunes.com”, trebuie ignorat, că nu este de competența OAPI să declare nulitatea mărcilor naționale și că nimic din cuprinsul dosarului nu sprijină argumentul potrivit căruia, pentru consumatorul francez, expresia „pages jaunes” nu este distinctivă sau este descriptivă în privința publicațiilor, în special a anuarelor telefonice. Potrivit camerei de recurs, această expresie prezintă, dimpotrivă, un „caracter distinctiv obișnuit”, întrucât culoarea în care este reprezentată această expresie este arbitrară, iar expresia menționată nu a devenit generică. Camera de recurs a arătat că elementul dominant al celor două mărci în conflict este constituit din aceeași expresie, „pages jaunes”, iar asemănarea dintre mărcile menționate este frapantă. În concluzie, aceasta a apreciat că, având în vedere identitatea produselor vizate, există un risc de confuzie în Franța, pe motivul că marca solicitată va fi percepută ca fiind versiunea internet a anuarului pe suport de hârtie ce poartă marca LES PAGES JAUNES și că produsele în cauză vor fi, așadar, considerate ca fiind oferite de aceeași întreprindere.

15 Cererea de înregistrare a mărcii PAGESJAUNES.COM a fost transferată către reclamantă, Xentral LLC. Acest transfer a fost înscris în registrul mărcilor comunitare la 2 mai 2006.

Concluziile părților

16 Reclamanta solicită Tribunalului:

- anularea deciziei atacate;
- validarea mărcii PAGESJAUNES.COM;
- obligarea camerei de recurs a OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

17 OAPI solicită Tribunalului:

- respingerea celui de al doilea capăt de cerere ca inadmisibil;
- respingerea acțiunii pentru celelalte capete de cerere;
- obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

18 Intervenienta solicită Tribunalului:

- confirmarea deciziei atacate;

— respingerea în totalitate a cererii de înregistrare a mărcii PAGESJAUNES.COM;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

19 În cursul ședinței, reclamanta a renunțat la al doilea capăt de cerere, Tribunalul luând act de acest fapt. Aceasta a precizat pe de altă parte că al treilea capăt de cerere trebuie înțeles ca urmărind obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată, precizare de care Tribunalul a luat act deopotrivă.

20 În cursul ședinței, intervenienta a renunțat la al doilea capăt de cerere, Tribunalul luând act de acest fapt.

Cu privire la admisibilitatea înscrisurilor prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului

21 Intervenienta susține că anexele 51-53, 77 și 78 la cererea introductivă sunt înscrisuri noi, întrucât nu au fost prezentate la OAPI. În consecință, acestea ar fi inadmisibile.

22 Anexele 51-53 și 77 la cererea introductivă, anexele 52 și 77 fiind identice, sunt extrase din *Annuaire – Almanach du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration* (Didot-Bottin) din anii 1887, 1886 și 1891, care nu figurau

în dosarul administrativ prezentat OAPI. Anexa 78 cuprinde extrase din registrul aparținând Institut national de la propriété industrielle (INPI), referitoare la mărcile depuse în Franța care conțin elementul verbal „pages jaunes”, care nu au fost prezentate, nici ele, OAPI.

- 23 Prin urmare, aceste înscrisuri, prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului, nu pot fi luate în considerare. Într-adevăr, acțiunea în fața Tribunalului are ca obiect controlul legalității deciziilor camerelor de recurs ale OAPI, în sensul articolului 63 din Regulamentul nr. 40/94, astfel încât rolul Tribunalului nu este de a reexamina împrejurările de fapt în lumina înscrisurilor prezentate pentru prima dată în fața sa. Trebuie, așadar, înlăturate înscrisurile menționate mai sus fără a fi necesară examinarea forței lor probante [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 24 noiembrie 2005, Sadas/OAPI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec., p. II-4891, punctul 19 și jurisprudența citată].

Cu privire la admisibilitatea anumitor argumente prezentate de reclamantă

- 24 OAPI consideră că argumentele reclamantei cu privire la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 sunt inadmisibile și, în orice caz, lipsite de relevanță, întrucât divizia de opoziție a admis opoziția în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 fără a examina condițiile de aplicare ale articolului 8 alineatul (4) din același regulament. Acest temei juridic nefiind nici el examinat de camera de recurs, legalitatea deciziei atacate nu putea fi supusă controlului Tribunalului decât în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat.
- 25 Este necesar să se precizeze că reclamanta invocă argumente privind aplicarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) și a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94. Or, divizia de opoziție și camera de recurs au admis opoziția în temeiul articolului (8) alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat și au conchis că există un risc de

confuzie între marca solicitată și marca anterioară, ceea ce a condus la respingerea cererii de înregistrare a mărcii PAGESJAUNES.COM. Nici divizia de opoziție, nici camera de recurs nu au procedat la compararea mărcii a cărei înregistrare era solicitată cu denumirea socială sau cu numele comercial al intervenientei, invocate de aceasta în susținerea opoziției sale în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, întrucât existența unui motiv relativ de refuz este suficientă pentru admiterea opoziției.

26 Este necesar să se amintească în acest sens că acțiunea aflată pe rolul Tribunalului are ca obiect controlul de legalitate a deciziei luate de camera de recurs. Acest control trebuie efectuat, așadar, cu privire la aspectele de drept care au fost invocate la camera de recurs [Hotărârea Tribunalului din 7 septembrie 2006, Meric/OAPI — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Rec., p. II-2737, punctul 22, și Hotărârea din 22 martie 2007, Saint-Gobain Pam/OAPI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Rep., p. II-757, punctul 83].

27 În consecință, trebuie să se analizeze dacă în mod corect camera de recurs a concluzionat în sensul existenței unui risc de confuzie între marca solicitată și marca anterioară în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, fără a fi necesar ca Tribunalul, care nu se poate substitui OAPI în aprecierea motivului relativ de refuz vizat la articolul 8 alineatul (4) din regulamentul menționat, să țină cont de denumirea socială și de numele comercial invocate de intervenientă în sprijinul opoziției sale. Așadar, trebuie examinat numai motivul întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

28 În plus, OAPI susține că argumentele reclamantei menite să nege existența notorietății mărcii anterioare nu sunt pertinente în cadrul prezentei acțiuni. Într-adevăr, având în vedere că respectiva cameră de recurs a confirmat existența unui risc de confuzie întemeindu-se pe „caracterul distinctiv obișnuit” al mărcii anterioare, aceasta nici nu a examinat notorietatea dobândită prin utilizare, astfel cum a fost invocată de intervenientă în cursul procedurii la OAPI, nici nu și-a întemeiat decizia pe această notorietate.

- 29 Este necesar să se precizeze că, întrucât divizia de opoziție a constatat în cuprinsul deciziei sale că intervenienta a demonstrat că marca sa se bucura de notorietate în Franța, ceea ce reclamanta a contestat în cadrul recursului său la camera de recurs, problema notorietății face parte din obiectul litigiului la camera de recurs. Așadar, argumentele prezentate în această privință de către reclamantă sunt admisibile.

Cu privire la fond

- 30 Potrivit reclamantei, numele de domeniu „pagesjaunes.com”, a cărui titulară este, trebuie considerat ca fiind un drept anterior opozabil mărcii anterioare. Pe de altă parte, marca anterioară s-ar bucura de un slab caracter distinctiv, fiind chiar generică. În plus, marca a cărei înregistrare este solicitată nu ar constitui imitația ilicită a mărcii anterioare. În sfârșit, intervenienta nu ar putea invoca nicio notorietate atașată mărcii anterioare.
- 31 OAPI și intervenienta susțin că în mod întemeiat a reținut camera de recurs existența riscului de confuzie.
- 32 Cu titlu introductiv, trebuie examinat argumentul reclamantei potrivit căruia numele său de domeniu, „pagesjaunes.com”, ar trebui să fie considerat un drept anterior opozabil mărcii anterioare a intervenientei.

Cu privire la eventualele efecte ale dreptului anterior întemeiat pe numele de domeniu „pagesjaunes.com”

- 33 Reclamanta arată că un nume de domeniu constituie un semn distinctiv potrivit aceluiași temei ca o marcă și generează un drept anterior. Numele de domeniu „pagesjaunes.com” ar fi fost înregistrat la 9 aprilie 1996, așadar, cu mult înaintea mărcii anterioare pe care intervenienta și-a întemeiat opoziția, aceasta fiind înregistrată la 2 aprilie 1999.
- 34 Potrivit reclamantei, printr-o decizie din 21 august 2000, o comisie administrativă a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) a confirmat drepturile reclamantei asupra numelui de domeniu „pagesjaunes.com” și a refuzat să admită cererile societății France Télécom, titulară la acel moment a mărcilor figurative franceze PAGES JAUNES, depuse în 1977.
- 35 În acest sens, camera de recurs a apreciat, la punctul 10 din decizia atacată, că acest argument trebuie respins, întrucât „examinarea pe care [OAPI] trebuie să o întreprindă în temeiul articolului 8 alineatul (1) din [Regulamentul nr. 40/94] se circumscribe conflictului între marca comunitară solicitată și dreptul anterior invocat”.
- 36 Această concluzie trebuie aprobată, fără a fi necesar să se statueze cu privire la problema dacă un nume de domeniu poate fi considerat un drept opozabil. Într-adevăr, validitatea unei mărci naționale, în speță aceea a intervenientei, nu poate fi pusă în discuție în cadrul unei proceduri de înregistrare a unei mărci comunitare, ci numai în cadrul unei proceduri în nulitate inițiate în statul membru respectiv [Hotărârea Tribunalului din 23 octombrie 2002, Matratzen Concord/OAPI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec., p. II-4335, punctul 55]. În plus, deși este de competența OAPI să verifice, pe baza probelor a căror prezentare incumbă persoanei care a formulat opoziția, existența mărcii naționale invocate în susținerea opoziției, nu este de competența acestuia să soluționeze conflictul între această marcă și o

altă marcă pe plan național, conflict care este de competența autorităților naționale [Hotărârea Tribunalului din 21 aprilie 2005, PepsiCo/OAPI – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Rec., p. II-1341, punctul 26; a se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OAPI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, Rec., p. II-1767, punctul 29].

37 Așadar, atât timp cât marca națională anterioară este protejată efectiv, existența unei înregistrări naționale anterioare sau a unui alt drept anterior nu este pertinentă în cadrul opoziției formulate împotriva cererii de înregistrare a unei mărci comunitare, chiar dacă marca comunitară solicitată este identică cu o marcă națională anterioară a reclamantei sau cu un drept anterior mărcii naționale pe care se întemeiază opoziția [a se vedea, în acest sens, Hotărârea Tribunalului din 1 martie 2005, Fusco/OAPI – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Rec., p. II-715, punctul 63]. Astfel, presupunând că drepturile asupra numelor de domeniu anterioare pot fi asimilate cu o înregistrare națională anterioară, în orice caz, nu este de competența Tribunalului să se pronunțe cu privire la un conflict între o marcă națională anterioară și drepturile asupra numelor de domeniu anterioare, întrucât un astfel de conflict nu intră în sfera de competență a Tribunalului.

38 În speță, este necesar să se precizeze că reclamanta a încercat, într-adevăr, să obțină de la autoritățile naționale competente, cu precădere în temeiul numelui său de domeniu „pagesjaunes.com”, declararea nulității diferitelor mărci PAGES JAUNES a căror titulară este intervenienta. Or, cererea sa de declarare a nulității a fost respinsă prin hotărârile pronunțate de Tribunal de grande instance (Tribunalul de Mare Instanță) din Paris (Franța) în 14 mai 2003 și de Cour d’appel (Curtea de Apel) din Paris (Franța) în 30 martie 2005. În plus, întrucât cele două hotărâri nu au examinat validitatea mărcii anterioare, care este invocată în speță, ci pe aceea a altor mărci PAGES JAUNES a căror titulară este intervenienta, acestea nu au în niciun caz incidență în cauză, marca anterioară fiind încă validă.

39 În plus, în ceea ce privește decizia comisiei administrative a OMPI, este necesar să se precizeze că aceasta nu a abordat decât problema eventualului transfer către France Télécom al numelor de domeniu „pagesjaunes.com” și „pagesjaunes.net”, iar nu problema riscului de confuzie între „pagesjaunes.com” și LES PAGES JAUNES, astfel încât această decizie nu are incidență asupra prezentei proceduri. În plus, OMPI nu s-a pronunțat nici cu privire la validitatea mărcii anterioare.

40 În consecință, reclamanta nu poate invoca pretinsul său drept anterior întemeiat pe numele de domeniu „pagesjaunes.com” în cadrul prezentei proceduri.

41 Astfel, trebuie să se analizeze dacă, în speță, camera de recurs a făcut o corectă aplicare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

Cu privire la aplicarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94

42 Potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, la opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când, din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară ori din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie în percepția publicului de pe teritoriul în care este protejată marca anterioară. Riscul de confuzie presupune riscul de asociere cu marca anterioară. Pe de altă parte, în temeiul articolului 8 alineatul (2) litera (a) (ii) din Regulamentul nr. 40/94, mărci anterioare înseamnă mărcile înregistrate într-un stat membru, a căror dată de depozit este anterioară cererii de înregistrare a mărcii comunitare.

- 43 Potrivit unei jurisprudențe constante, constituie un risc de confuzie riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic.
- 44 Potrivit aceleiași jurisprudențe, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, în funcție de percepția publicului relevant asupra semnelor și produselor sau serviciilor în cauză, și ținând cont de toți factorii relevanți în speță, mai ales de interdependența dintre similitudinea semnelor și cea a produselor sau serviciilor desemnate [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2003, Laboratorios RTB/OAPI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec., p. II-2821, punctele 30-33 și jurisprudența citată].
- 45 În speță, marca pe care era întemeiată opoziția este o marcă națională înregistrată în Franța. Așadar, teritoriul relevant pentru a se analiza riscul de confuzie este teritoriul francez.
- 46 Dat fiind că produsele în cauză sunt de consum curent, publicul relevant este reprezentat de consumatorul mediu francez, care este prezumat a fi normal informat și suficient de atent și de avizat.
- 47 Este necontestat că produsele pe care le acoperă cele două mărci în conflict sunt identice. Într-adevăr, cele două mărci desemnează „imprimare, ziare, periodice, anuare” care aparțin clasei 16 în sensul Aranjamentului de la Nisa. Cu toate că opoziția s-a întemeiat deopotrivă pe produse și servicii aparținând altor clase (clasele 9, 35, 38, 41 și 42) pentru care marca anterioară a fost înregistrată, nu este necesară examinarea acestora, dat fiind că decizia atacată s-a întemeiat numai pe produse acoperite de clasa 16.

Cu privire la compararea semnelor

48 Astfel cum rezultă dintr-o jurisprudență constantă, aprecierea globală a riscului de confuzie, în privința similitudinii vizuale, fonetice sau conceptuale dintre semnele în conflict, trebuie să se întemeieze pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând seama în special de elementele lor distinctive și dominante [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 14 octombrie 2003, Phillips-Van Heusen/OAPI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec., p. II-4335, punctul 47 și jurisprudența citată].

49 Reclamanta consideră că semnele aflate în conflict nu sunt similare, pe când OAPI și intervenienta pun concluzii în sensul similitudinii acestora.

50 Semnele care trebuie comparate sunt următoarele:

Marca anterioară	Marca solicitată
	PAGESJAUNES.COM

51 Reclamanta subliniază că la început trebuie să se evalueze în mod global mărcile în conflict și să se aprecieze elementele caracteristice sau distinctive ale acestora, înainte de a se proceda la compararea acestora. Marca anterioară s-ar caracteriza printr-o reprezentare grafică specifică, ce pune în evidență expresia „pages jaunes”, care ar fi descriptivă, uzuală și generică.

52 Este necesar să se amintească faptul că, potrivit jurisprudenței, pot fi considerate similare o marcă complexă și o altă marcă, identică sau care prezintă o similitudine cu una din părțile componente ale mărcii complexe, atunci când aceasta constituie elementul dominant în impresia de ansamblu produsă de marca complexă. Aceasta este și situația atunci când respectiva parte componentă este susceptibilă să domine prin ea însăși imaginea acestei mărci pe care publicul relevant o păstrează în memorie, în așa fel încât toate celelalte părți componente ale mărcii sunt neglijabile în cadrul impresiei de ansamblu produsă de aceasta [Hotărârea Tribunalului MATRATZEN, punctul 74 de mai sus, punctul 33, și Hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2006, Inex/OAPI – Wiseman (Reprezentarea unei piei de vacă), T-153/03, Rec., p. II-1677, punctul 27, și Hotărârea Tribunalului PAM PLUVIAL, citată anterior, punctul 97].

53 În speță, este necesar să se precizeze că expresia „pages jaunes” constituie elementul dominant al mărcii anterioare. Într-adevăr, aceasta iese în evidență în mod semnificativ din ansamblul mărcii anterioare, prin mărimea caracterelor cu care este scrisă și prin dimensiunea sa în cuprinsul mărcii. Pe de altă parte, contrar susținerilor reclamantei, reprezentarea grafică a termenilor „les pages jaunes”, scriși cu caractere albe pe fond negru, nu prezintă, după cum a apreciat în mod întemeiat OAPI, nicio originalitate și trebuie considerată, așadar, ca un element neglijabil în percepția vizuală a acestei mărci. În plus, articolul „les” este scris cu caractere mai mici, ceea ce minimizează importanța sa vizuală. Prin urmare, impresia vizuală a mărcii anterioare este dominată de elementul verbal „pages jaunes”, întrucât toate celelalte componente ale acestei mărci sunt neglijabile.

54 Această concluzie nu poate fi pusă în discuție de argumentul reclamantei potrivit căruia expresia „pages jaunes” nu are caracter distinctiv, întrucât este descriptivă, uzuală și generică. Într-adevăr, eventualul caracter slab distinctiv al elementului unei mărci complexe nu înseamnă în mod necesar că acesta nu poate constitui un element dominant, din moment ce, mai ales datorită poziției sale în cadrul semnului sau dimensiunii sale, este susceptibil să se impună în percepția consumatorului și să fie păstrat în memorie de acesta [Hotărârea Reprezentarea unei piei de vacă, citată anterior, punctul 32; a se vedea în acest sens și Hotărârea Tribunalului din 13 iulie 2004, AVEX/OAPI – Ahlers (a), T-115/02, Rec. p. II-2907, punctul 20].

55 În consecință, nu este necesar să se statueze, în acest stadiu al analizei, cu privire la eventualul caracter slab distinctiv al expresiei „pages jaunes”, întrucât este evident, având în vedere considerațiile de la punctul 53 de mai sus, că această expresie este susceptibilă să se impună în percepția consumatorului și să fie păstrată în memorie de către acesta.

56 În ceea ce privește marca PAGESJAUNES.COM a cărei înregistrare se solicită, care este o marcă pur verbală, este necesar să se precizeze că aceasta este constituită din două părți. Elementul „pagesjaunes”, prin poziția și lungimea sa, constituie elementul dominant. Terminația „.com” nu are decât un caracter secundar, care doar face aluzie la o adresă electronică de pe internet.

57 Referitor la compararea vizuală a semnelor în conflict, reclamanta arată că marca anterioară cuprinde trei cuvinte care au în total cinci silabe, pe când marca a cărei înregistrare se solicită nu cuprinde decât un cuvânt din șase silabe. Potrivit reclamatei, trebuie să se relativizeze asemănările care provin din elementul verbal „pages jaunes”, care este puțin distinctiv, și să se acorde atenție elementelor care permit o diferențiere, adică ortografia mărcilor, precum și, într-unul dintre cazuri, existența articolului „les”, iar în celălalt caz, existența terminației „.com”. Ar exista, așadar, pe plan vizual, diferențe notabile.

58 Această argumentare nu poate fi reținută. Într-adevăr, chiar în măsura în care cuvintele „pages” și „jaunes” sunt lipite în cuprinsul mărcii solicitate, în timp ce în cadrul mărcii anterioare pare să existe o diferență greu perceptibilă între aceste două cuvinte, trebuie precizat că elementele dominante ale celor două mărci coincid. Pe de altă parte, elementele verbale „les” din marca anterioară și „.com” din marca solicitată nu permit să se distingă între aceste două mărci, întrucât sunt elemente pur secundare, astfel cum reiese din punctele 53-56 de mai sus. Reprezentarea grafică a mărcii anterioare nu este nici ea în măsură să diferențieze mărcile pe plan vizual.

- 59 Prin urmare, este necesar să se constate că mărcile în conflict sunt similare pe plan vizual.
- 60 În ceea ce privește compararea fonetică a semnelor în conflict, reclamanta susține că există puternice diferențe între cele două mărci, întrucât marca anterioară se pronunță „paj-jo-ne”, pe când marca solicitată se pronunță „paj-jo-ne-point-com”.
- 61 Această argumentare nu poate fi reținută. Este suficient să se precizeze că numai diferențele dintre elementele „les” și „.com”, care sunt secundare, nu sunt suficiente pentru a înlătura similitudinea fonetică datorată reproducerii cuvintelor „pages” și „jaunes”, adică a elementului dominant al mărcii anterioare, în cuprinsul mărcii solicitate. În plus, este necesar să se precizeze că articolul nu este pronunțat în mod necesar, fapt recunoscut în mod implicit de reclamantă însăși, în măsura în care, în susținerile sale referitoare la compararea fonetică dintre mărcile în cauză, nu face nicio mențiune cu privire la acesta.
- 62 Referitor la compararea conceptuală a semnelor în conflict, potrivit reclamantei nu există nicio asemănare, întrucât marca anterioară evocă în mod indiscutabil anuare pe suport de hârtie ale căror pagini sunt galbene, pe când marca solicitată evocă internetul și un sistem de căutare a adreselor pe internet.
- 63 Trebuie să se respingă deopotrivă această argumentare a reclamantei. Într-adevăr, ambele mărci fac referire la pagini de culoare galbenă. Prezența elementului verbal „les” în marca anterioară nu schimbă deloc conținutul său conceptual, dat fiind că îndeplinește simpla funcție de articol. Singura diferență rezidă în terminația „.com”

a mărcii solicitate. Totuși, această terminație nu modifică sensul expresiei „pages jaunes”, întrucât se limitează să sugereze ideea că produsele acoperite de marca solicitată pot fi consultate sau cumpărate pe internet.

64 Prin urmare, este necesar să se concluzioneze că mărcile în cauză sunt similare și că în mod întemeiat a apreciat camera de recurs, la punctul 20 din decizia atacată, că asemănarea dintre mărci este frapantă, atât pe plan vizual și fonetic, cât și pe plan conceptual.

65 Mai trebuie să se aprecieze, în mod global, dacă există un risc de confuzie între mărcile în conflict.

Cu privire la riscul de confuzie

66 Poziția camerei de recurs cu privire la existența unui risc de confuzie este expusă, la punctul 21 din decizia atacată, după cum urmează:

„Dacă se adaugă [la asemănarea frapantă dintre mărcile în conflict] că acestea ar fi utilizate pentru produse identice, oferite aceluiași public care trăiește pe același teritoriu, riscul de confuzie nu este numai probabil, ci sigur. Utilizatorii francezi vor crede, într-adevăr, că PAGESJAUNES.COM este versiunea internet a anuarului pe suport de hârtie [care poartă marca] LES PAGES JAUNES și că, desigur, cele două produse sunt oferite de aceeași întreprindere.”

- 67 Reclamanta arată că, având în vedere caracterul său foarte slab distinctiv, marca anterioară nu poate beneficia prin însăși natura sa decât de o protecție redusă, care constă doar în interzicerea reproducerii servile, fără a se putea conferi intervenientei, în niciun caz, un drept exclusiv asupra expresiei „pages jaunes”. Potrivit reclamantei, camera de recurs a omis să ia în considerare, la compararea mărcilor în cauză, acest caracter foarte slab distinctiv.
- 68 Trebuie să se precizeze, în această privință, că rezultă din cuprinsul deciziei atacate că respectiva cameră de recurs a recunoscut mărcii anterioare un „caracter distinctiv obișnuit”.
- 69 Fără a fi necesar să se analizeze diferitele argumente ale reclamantei privind pretinsul caracter slab distinctiv al mărcii anterioare, este necesar să se constate că, și dacă s-ar considera că în mod greșit camera de recurs a recunoscut mărcii anterioare un „caracter distinctiv obișnuit”, o astfel de eroare nu poate conduce la anularea deciziei atacate.
- 70 Într-adevăr, recunoașterea caracterului slab distinctiv al mărcii anterioare nu împiedică constatarea existenței în speță a unui risc de confuzie. Într-adevăr, deși caracterul distinctiv al mărcii anterioare trebuie luat în considerare în aprecierea riscului de confuzie (a se vedea prin analogie Hotărârea Curții din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, Rec., p. I-5507, punctul 24), acesta nu este decât un element printre altele care intervin în cadrul acestei aprecieri. Astfel, chiar în prezența unei mărci anterioare cu slab caracter distinctiv poate exista un risc de confuzie, de exemplu, datorită similitudinii semnelor și produselor sau serviciilor vizate [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 16 martie 2005, L'Oréal/OAPI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec., p. II-949, punctul 61].

71 În plus, teza susținută de reclamantă în această privință ar avea ca efect să neutralizeze factorul întemeiat pe similitudinea mărcilor în favoarea celui întemeiat pe caracterul distinctiv al mărcii naționale anterioare, căruia i s-ar acorda o importanță excesivă. Ar rezulta că, în măsura în care marca națională anterioară nu are decât un slab caracter distinctiv, riscul de confuzie nu ar exista decât în cazul reproducerii complete a acesteia prin marca a cărei înregistrare este solicitată, indiferent care ar fi gradul de similitudine dintre semnele în cauză (Ordonanța Curții din 27 aprilie 2006, L'Oréal/OAPI, C-235/05 P, nepublicată în Recueil, Rec., 2006, p. I-57*, punctul 45). Un asemenea rezultat nu ar fi însă în conformitate cu însăși natura aprecierii globale pe care autoritățile competente sunt obligate să o efectueze în temeiul articolului 8 alienatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 (Hotărârea Curții din 15 martie 2007, T. I. M. E. ART/Devinlec și OAPI, C-171/06 P, nepublicată în Repertoriu, Rep., 2007, p. I-41*, punctul 41).

72 Prin urmare, este necesar să se precizeze că există, în speță, un risc de confuzie, având în vedere identitatea produselor în cauză și similitudinea dintre semnele în conflict. Într-adevăr, astfel cum în mod întemeiat a apreciat camera de recurs la punctul 21 din decizia atacată, consumatorii francezi ar putea crede că marca solicitată PAGES-JAUNES.COM este versiunea internet a anuarului pe suport de hârtie care poartă marca LES PAGES JAUNES și că, prin urmare, cele două produse sunt oferite de aceeași întreprindere.

73 În aceste împrejurări, trebuie respinsă deopotrivă afirmația privind lipsa de notorietate a mărcii anterioare. Întrucât camera de recurs nu și-a întemeiat decizia pe notorietatea mărcii anterioare, ci a concluzionat în mod întemeiat în sensul existenței unui risc de confuzie, eventuala lipsă de notorietate nu ar afecta în niciun fel legalitatea deciziei atacate.

74 Rezultă din toate cele expuse anterior că este necesar să se respingă acțiunea.

Cu privire la cheltuielile de judecată

75 În temeiul articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, aceasta suportă cheltuielile de judecată, conform concluziilor OAPI și ale intervenientei.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a treia)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Obliga Xentral LLC la plata cheltuielilor de judecată.

Jaeger

Tiili

Tchipev

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 13 decembrie 2007.

Grefier

Președinte

E. Coulon

M. Jaeger