

ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

z 13. decembra 2007*

Vo veci T-134/06,

Xentral LLC, so sídlom v Miami, Florida (Spojené štáty), v zastúpení: A. Bertrand,
advokát,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT),
v zastúpení: A. Folliard-Monguiral, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ďalší účastník konania pred odvolacím senátom ÚHVT a vedľajší účastník v konaní
pred Súdom prvého stupňa:

* Jazyk konania: francúzština.

Pages jaunes SA, so sídlom v Sèvres (Francúzsko), v zastúpení: C. Bertheux Scotte, B. Potot a B. Corne, advokáti,

ktorej predmetom je žaloba podaná proti rozhodnutiu prvého odvolacieho senátu ÚHVT z 15. februára 2006 (vec R 708/2005-1), týkajúceho sa námietkového konania medzi Pages jaunes SA a Xentral LLC,

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTIEV (tretia komora),

v zložení: predseda komory M. Jaeger, sudcovia V. Tiili a T. Tchipev,

tajomník: K. Pocheć, referentka,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 11. mája 2006,

so zreteľom na vyjadrenie ÚHVT k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 24. novembra 2006,

so zreteľom na vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 22. novembra 2006,

po pojednávaní zo 7. júna 2007,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

- 1 Prodis Inc. podala 21. septembra 2000 na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení.
- 2 Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis slovného označenia PAGES-JAUNES.COM.
- 3 Výrobky uvedené v prihláške, patria do triedy 16 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známk z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Tlačoviny, noviny, periodiká, zoznamy“.

- 4 Listom z 21. februára 2002 prieskumový pracovník informoval Prodis, že dotknuté označenie nemožno zapísať na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 z dôvodu, že nemá rozlišovaciú spôsobilosť. Podľa prieskumového pracovníka by totiž príslušná skupina verejnosti vnímala toto označenie ako elektronickú adresu ktoréhokoľvek podnikateľa predávajúceho profesijné zoznamy.
- 5 Keďže k námietke prieskumového pracovníka neboli predložené pripomienky, rozhodnutím zo 4. júna 2002 zamietol prihlášku ochrannej známky na základe článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
- 6 Dňa 3. júla 2002 podala Prodis proti zamietnutiu zápisu ochrannej známky PAGES-JAUNES.COM odvolanie na ÚHVT na základe článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94.
- 7 Listom zo 4. októbra 2002 informoval prieskumový pracovník spoločnosť Prodis v nadväznosti na predbežné preskúmanie podľa článku 60 nariadenia č. 40/94, že po preskúmaní bola jej prihláška prijatá na účely zverejnenia.
- 8 Uvedená prihláška bola zverejnená 14. októbra 2002 vo *Vestníku ochranných známok Spoločenstva* č. 81/2002.
- 9 Vedľajší účastník konania, Pages jaunes SA, podal 6. januára 2003 proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky námietku podľa článku 42 nariadenia č. 40/94. Námietka bola na jednej strane založená na obchodnom mene a obchodnej značke Pages jaunes

a na druhej strane na francúzskom zápise č. 99800903 z 2. apríla 1999 obrazovej ochrannnej známky LES PAGES JAUNES označujúcej výrobky a služby patriace do triedy 9, 16, 35, 38, 41 a 42, ktorá je znázornená takto:



- 10 Námietka bola podaná proti všetkým výrobkom označeným v prihláške ochrannnej známky PAGESJAUNES.COM. Bola založená na všetkých výrobkoch a službách chránených skoršou ochrannou známkou, predovšetkým na „tlačovinách, novinách, periodikách, zoznamoch“ patriacich do triedy 16.

- 11 Na podporu námietky boli uplatnené dôvody uvedené v článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94. Tiež sa uplatnila všeobecná známosť skoršej ochrannnej známky, obchodného mena a obchodnej značky, ktorá sa zakladá na ich intenzívnom a dlhodobom využívaní najmä na označenie zoznamov a publikácií.

- 12 Rozhodnutím z 28. apríla 2005 námietkové oddelenie vyhoveló námietke na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Domnievalo sa, že existuje pravdepodobnosť zámény vzhľadom na zhodnosť dotknutých výrobkov, silnú fonetickú a koncepčnú podobnosť medzi kolidujúcimi ochrannými známkami a všeobecnú známosť skoršej ochrannnej známky vo Francúzsku. Tiež zastávalo názor, že ak by aj

výraz „pages jaunes“ mohol byť považovaný vo viacerých krajinách, a v určitej miere aj vo Francúzsku, za bežný, Prodis nepredložila dôkaz, že skoršia ochranná známka sa stala bežnou „v dôsledku konania“ vedľajšieho účastníka konania.

13 Dňa 16. júna 2005 podala Prodis na ÚHVT odvolanie proti rozhodnutiu námietkového oddelenia na základe článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94.

14 Rozhodnutím z 15. februára 2006 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT odvolanie zamietol. Domnieval sa, že prípadné skoršie právo Prodis, konkrétne názov domény „pagesjaunes.com“, by sa nemalo brať do úvahy, že ÚHVT neprináleží rozhodovať o neplatnosti národných ochranných známok a že nič v spise nepodporuje tvrdenie, podľa ktorého výraz „pages jaunes“ pre francúzskeho spotrebiteľa nemá rozlišovaciu spôsobilosť alebo je opisný pre publikácie, najmä pre telefónne zoznamy. Podľa odvolacieho senátu má naopak tento výraz „bežnú rozlišovaciu spôsobilosť“, pretože farba, v ktorej sa tento výraz prezentuje, je ľubovoľná a uvedený výraz sa nestal druhovým. Odvolací senát zdôraznil, že dominantný prvok dvoch kolidujúcich ochranných známok predstavuje rovnaký výraz „pages jaunes“ a že podobnosť medzi týmito ochrannými známkami je markantná. Na záver sa domnieval, že vzhľadom na zhodnosť dotknutých výrobkov existuje pravdepodobnosť zámeny vo Francúzsku z dôvodu, že prihlasovaná ochranná známka bude vnímaná ako internetová verzia papierového zoznamu nesúceho ochrannú známku LES PAGES JAUNES, a že dotknuté výrobky budú preto považované za výrobky ponúkané tým istým podnikom.

15 Práva z prihlášky ochrannej známy PAGESJAUNES.COM boli prevedené na žalobkyňu, Xentral LLC. Tento prevod bol zapísaný do registra ochranných známok Spoločenstva 2. mája 2006.

Návrhy účastníkov konania

16 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zrušil napadnuté rozhodnutie,
- potvrdil ochrannú známku PAGESJAUNES.COM,
- zaviazal odvolací senát ÚHVT na náhradu trov konania.

17 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- zamietol druhý žalobný návrh ako neprípustný,
- zamietol žalobu v zostávajúcej časti,
- zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

18 Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

- potvrdil napadnuté rozhodnutie,

— zamietol návrh na zápis ochrannej známky PAGESJAUNES.COM v celom rozsahu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

19 Na pojednávaní žalobkyňa vzala späť svoj druhý žalobný návrh, čo Súd prvého stupňa vzal na vedomie. Okrem iného upresnila, že jej tretí žalobný návrh treba považovať za návrh smerujúci k zaviazaniu ÚHVT na náhradu trov konania, čo Súd prvého stupňa tiež vzal na vedomie.

20 Na pojednávaní vedľajší účastník konania vzal späť svoj druhý žalobný návrh, čo Súd prvého stupňa vzal na vedomie.

O prípustnosti dokumentov predložených po prvýkrát Súdu prvého stupňa

21 Vedľajší účastník konania tvrdí, že prílohy žaloby 51 až 53, 77 a 78 sú novými dokumentmi, keďže neboli predložené ÚHVT. Z toho dôvodu sú neprípustné.

22 Prílohy žaloby 51 až 53 a 77, pričom príloha 52 je identická s prílohou 77, sú výňatky z *Annuaire — Almanach du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration* (Didot-Bottin) z rokov 1887, 1886 a 1891, ktoré neboli súčasťou správneho

spisu pred ÚHVT. Príloha 78 obsahuje výňatky z registra Institut national de la propriété industrielle (INPI), ktoré sa týkajú zápisu ochranných známok obsahujúcich slovný prvok „pages jaunes“ vo Francúzsku, ktoré tiež neboli predložené ÚHVT.

- 23 Preto tieto dokumenty, predložené po prvýkrát Súdu prvého stupňa, nemožno zobrať do úvahy. Podanie žaloby na Súd prvého stupňa totiž smeruje k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov ÚHVT v zmysle článku 63 nariadenia č. 40/94 v tom zmysle, že úlohou Súdu prvého stupňa nie je znovu skúmať skutkové okolnosti so zreteľom na dokumenty predložené po prvýkrát pred Súdom prvého stupňa. Vyššie uvedené dokumenty teda treba odmietnuť bez toho, aby bolo potrebné skúmať ich dôkaznú silu [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Zb. s. II-4891, bod 19 a tam citovanú judikatúru].

O prípustnosti niektorých tvrdení predložených žalobkyňou

- 24 ÚHVT sa domnieva, že tvrdenia žalobkyne týkajúce sa článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94 sú neprípustné a v každom prípade nie sú relevantné, pretože námietkové oddelenie vyhoveló námietke na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 bez toho, aby skúmalo podmienky uplatnenia článku 8 ods. 4 toho istého nariadenia. Keďže uvedený právny základ nebol preskúmaný ani odvolacím senátom, zákonnosť napadnutého rozhodnutia môže podliehať preskúmaniu Súdu prvého stupňa iba na základe článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.
- 25 Treba zdôrazniť, že žalobkyňa uvádza tvrdenia týkajúce sa uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94. Námietkové oddelenie a odvolací senát však vyhovelí námietke na základe článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia a vyvodili záver, že existuje pravdepodobnosť zámeny medzi prihlasovanou

ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou, čo viedlo k zamietnutiu prihlášky ochrannej známky PAGESJAUNES.COM. Ani námietkové oddelenie, ani odvolací senát nevykonali porovnanie prihlasovanej ochrannej známky s obchodným menom a obchodnou značkou vedľajšieho účastníka konania, ktoré tento uvádza na podporu svojej námietky založenej na článku 8 ods. 4 nariadenia č. 40/94, pretože existencia jedného relatívneho dôvodu zamietnutia je dostatočná nato, aby sa vyhovelo námietke.

26 V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, že cieľom žaloby podanej na Súd prvého stupňa je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia prijatého odvolacím senátom. Toto preskúmanie treba teda uskutočňovať so zreteľom na právne otázky, ktoré boli uplatnené pred odvolacím senátom [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 7. septembra 2006, *Meric/ÚHVT — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP)*, T-133/05, Zb. s. II-2737, bod 22, a z 22. marca 2007, *Saint-Gobain Pam/ÚHVT — Propamsa (PAM PLUVIAL)*, T-364/05, Zb. s. II-757, bod 83].

27 Preto je potrebné preskúmať, či odvolací senát správne vyvodil záver, že medzi prihlasovanou ochrannou známkou a skoršou ochrannou známkou existuje pravdepodobnosť zámenny na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 bez toho, aby bolo potrebné, aby Súd prvého stupňa, ktorý nesmie nahrádzať ÚHVT, pokiaľ ide o posúdenie relatívneho dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 8 ods. 4 tohto nariadenia, zohľadnil obchodné meno a obchodnú značku uvedenú vedľajším účastníkom konania na podporu jeho námietky. Preto treba preskúmať jedine žalobný dôvod vyvedený z porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

28 ÚHVT okrem iného tvrdí, že tvrdenia žalobkyne smerujúce k popieraniu existencie všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky nie sú v rámci tejto žaloby relevantné. Vzhľadom na skutočnosť, že odvolací senát potvrdil existenciu pravdepodobnosti zámenny tým, že sa oprel o „bežnú rozlišovaciu spôsobilosť“ skoršej ochrannej známky, ani neskúmal jej všeobecnú známosť získanú používaním, ktorú uplatňoval vedľajší účastník konania počas konania pred ÚHVT, ani svoje rozhodnutie nezaložil na takejto všeobecnej známosti.

29 Treba zdôrazniť, že vzhľadom na skutočnosť, že námietkové oddelenie skonštatovalo vo svojom rozhodnutí, že vedľajší účastník konania preukázal, že jeho ochranná známka je vo Francúzsku všeobecne známa, čo žalobkyňa spochybnila vo svojom odvolaní pred odvolacím senátom, otázka všeobecnej známosti bola predmetom sporu pred odvolacím senátom. Tvrdenia žalobkyne predložené v tejto súvislosti sú preto prípustné.

O veci samej

30 Podľa žalobkyne názov domény „pagesjaunes.com“, ktorej je majiteľkou, treba považovať za skoršie právo, ktorého sa možno dovolávať vo vzťahu k skoršej ochrannej známke. Skoršia ochranná známka má okrem iného nízku rozlišovaciu spôsobilosť a dokonca je druhová. Prihlasovaná ochranná známka nepredstavuje nezákonnú imitáciu skoršej ochrannej známky. Nakoniec vedľajší účastník konania sa nemôže dovolávať všeobecnej známosti spojenej so skoršou ochrannou známkou.

31 ÚHVT a vedľajší účastník konania tvrdia, že odvolací senát správne vyvodil záver, že existuje pravdepodobnosť zámeny.

32 Na úvod treba preskúmať tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého by sa mal názov domény „pagesjaunes.com“ považovať za skoršie právo, ktorého sa možno dovolávať vo vzťahu k skoršej ochrannej známke vedľajšieho účastníka konania.

O prípadných účinkoch skoršieho práva založeného na názve domény „pagesjaunes.com“

- 33 Žalobkyňa tvrdí, že názov domény predstavuje rozlišovacie označenie z rovnakého dôvodu ako ochranná známka a je pôvodcom skoršieho práva. Názov domény „pagesjaunes.com“ bol zapísaný 9. apríla 1996, teda skôr ako skoršia ochranná známka, zapísaná 2. apríla 1999, na ktorej vedľajší účastník konania založil svoju námietku.
- 34 Podľa žalobkyne správna komisia Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) rozhodnutím z 21. augusta 2000 potvrdila práva žalobkyne na názov domény „pagesjaunes.com“ a odmietla vyhovieť návrhom spoločnosti France Télécom, v tom čase majiteľky francúzskych obrazových ochranných známok PAGES JAUNES, podaným v roku 1977.
- 35 V tejto súvislosti odvolací senát v bode 10 napadnutého rozhodnutia uviedol, že uvedené tvrdenie musí byť odmietnuté, pretože „preskúmanie, ktoré musí [ÚHVT] vykonať na základe článku 8 ods. 1 [nariadenia č. 40/94] sa obmedzuje na rozpor medzi prihlasovanou ochrannou známkou Spoločenstva a uplatňovaným skorším právom“.
- 36 Uvedený záver treba potvrdiť bez toho, aby bolo potrebné rozhodnúť o otázke, či názov domény možno považovať za právo, ktorého sa možno dovolávať. Platnosť národnej ochrannej známky, v tomto prípade ochrannej známky vedľajšieho účastníka konania, totiž nemožno spochybníť v rámci konania o zápise ochrannej známky Spoločenstva, ale iba v rámci konania o neplatnosť začatom v dotknutom členskom štáte [rozsudok Súdu prvého stupňa z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ ÚHVT — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Zb. s. II-4335, bod 55]. Okrem toho prináleží ÚHVT, aby preskúmal na základe dôkazov, ktoré predkladá namietateľ, existenciu národnej ochrannej známky dovolávanej na podporu námietok, nie však rozpor medzi touto ochrannou známkou a inou národnou ochrannou známkou;

skúmanie tohto rozporu je vecou vnútroštátnych orgánov [rozsudok Súdu prvého stupňa z 21. apríla 2005, PepsiCo/ÚHVT — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Zb. s. II-1341, bod 26; pozri tiež v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 25. mája 2005, TeleTech Holdings/ÚHVT — Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, Zb. s. II-1767, bod 29].

37 Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ je národná ochranná známka účinne chránená, existencia skoršieho národného zápisu alebo práva predchádzajúceho tejto skoršej ochrannej známke nie je v rámci námietky podanej proti prihláške ochrannej známky Spoločenstva relevantná, hoci je prihlasovaná ochranná známka Spoločenstva zhodná so skoršou národnou ochrannou známkou žalobkyne alebo s právom predchádzajúcim národnú ochrannú známku, ktoré zakladá námietku [pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 1. marca 2005, Fusco/ÚHVT — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Zb. s. II-715, bod 63]. Teda aj za predpokladu, že by skoršie práva na názov domény mohli byť prirovnané k skoršiemu národnému zápisu, Súdu prvého stupňa v každom prípade neprináleží rozhodovať o rozpore medzi skoršou národnou ochrannou známkou a skoršími právami na názov domény, takýto rozpor nepatrí do právomoci Súdu prvého stupňa.

38 V prejednávanej veci treba zdôrazniť, že žalobkyňa sa predovšetkým na základe svojho názvu domény „pagesjaunes.com“ snažila dovolať pred príslušnými vnútroštátnymi orgánmi určenia neplatnosti jednotlivých ochranných známk PAGES JAUNES, ktorých majiteľom je vedľajší účastník konania. Jej návrh na vyhlásenie neplatnosti však bol zamietnutý rozhodnutiami Tribunal de grande instance de Paris (Francúzsko) zo 14. mája 2003 a Cour d'appel de Paris (Francúzsko) z 30. marca 2005. Okrem toho, keďže tieto dve rozhodnutia nepreskúmavali platnosť skoršej ochrannej známky uplatňovanej v prejednávanej veci, ale platnosť iných ochranných známk PAGES JAUNES, ktorých majiteľom je vedľajší účastník konania, nemajú na prejednanú vec nijaký vplyv, pričom skoršia ochranná známka je stále platná.

- 39 Navyše, pokiaľ ide o rozhodnutie správnej komisie WIPO, treba zdôrazniť, že sa zaoberala iba otázkou prípadného prevodu názvov domén „pagesjaunes.com“ a „pagesjaunes.net“ na France Télécom a nie otázkou pravdepodobnosti zámeny medzi „pagesjaunes.com“ a LES PAGES JAUNES, a teda nemá vplyv na toto konanie. WIPO sa navyše tiež nevyjadril k platnosti skoršej ochrannej známky.
- 40 V dôsledku toho sa žalobkyňa v tomto konaní nemôže dovolávať svojho údajného skoršieho práva založeného na názve domény „pagesjaunes.com“.
- 41 Treba teda preskúmať, či odvolací senát správne uplatnil článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 v prejednávanej veci.

O uplatnení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94

- 42 Podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky, ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná, ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou. Okrem toho podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 40/94 pod pojmom skoršie ochranné známky sa rozumejú ochranné známky zapísané v členskom štáte s dátumom podania prihlášky, ktorý je skorší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Spoločenstva.


- 43 Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť zámieny predstavuje pravdepodobnosť, keď sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od jedného podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené.
- 44 Podľa tejto judikatúry musí byť pravdepodobnosť zámieny posudzovaná celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma označenia a predmetné tovary a služby, so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, najmä vzájomnej závislosti medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených tovarov alebo služieb [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Zb. s. II-2821, body 30 až 33 a tam citovanú judikatúru].
- 45 V prejednávanej veci je ochranná známka, na ktorej bola založená námietka, národnou ochrannou známkou zapísanou vo Francúzsku. Relevantným územím pre analýzu pravdepodobnosti zámieny je preto francúzske územie.
- 46 Keďže predmetné výrobky sú výrobkami bežnej spotreby, za cieľovú verejnosť sa považuje priemerný francúzsky spotrebiteľ, o ktorom sa predpokladá, že je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný.
- 47 Nebolo spochybnené, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú dve kolidujúce ochranné známky, sú zhodné. Obidve ochranné známky totiž označujú „tlačoviny, noviny, periodiká, zoznamy“ patriace do triedy 16 v zmysle Niceskej dohody. Hoci je námietka založená aj na výrobkoch a službách patriacich do iných tried (triedy 9, 35, 38, 41 a 42), pre ktoré bola skoršia ochranná známka zapísaná, netreba ich preskúmať, pretože napadnuté rozhodnutie sa opiera výlučne o výrobky, na ktoré sa vzťahuje trieda 16.

O porovnaní označení

48 Ako vyplýva z ustálenej judikatúry, celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny z hľadiska vizuálnej, fonetickej alebo koncepcnej podobnosti kolidujúcich označení sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vytvárajú, so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a dominantných prvkov [pozri rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. októbra 2003, Phillips-Van Heusen/ÚHVT — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Zb. s. II-4335, bod 47 a tam citovanú judikatúru].

49 Žalobkyňa sa domnieva, že kolidujúce označenia nie sú podobné, zatiaľ čo ÚHVT a vedľajší účastník konania tvrdia, že medzi nimi podobnosť existuje.

50 Porovnávané označenia vyzerajú takto:

Skoršia ochranná známka	Prihlasovaná ochranná známka
	PAGESJAUNES.COM

51 Žalobkyňa zdôrazňuje, že treba najskôr vyhodnotiť kolidujúce ochranné známky v ich celku a posúdiť ich charakteristické alebo rozlišujúce prvky a až následne uskutočniť ich porovnanie. Skoršiu ochrannú známku charakterizuje osobitné grafické vyjadrenie, z ktorého vystupuje opisný, bežný a druhový výraz „pages jaunes“.

- 52 Je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry môže byť kombinovaná ochranná známka považovaná za podobnú s inou ochrannou známkou, ktorá je zhodná alebo vykazuje podobnosť s jednou zo zložiek kombinovanej ochrannej známky, len vtedy, ak táto zložka tvorí dominantný prvok v rámci celkového dojmu vyvolaného kombinovanou ochrannou známkou. Ide o prípad, keď táto zložka môže sama osebe domínať vyobrazeniu tejto ochrannej známky, ktoré má príslušná skupina verejnosti v pamäti, a to tak, že všetky ostatné zložky ochrannej známky sú v rámci celkového dojmu vyvolaného ochrannou známkou zanedbateľné [rozsudky Súdu prvého stupňa MATRATZEN, už citovaný, bod 33; z 13. júna 2006, Inex/ÚHVT — Wiseman (Vyobrazenie kravskej kože), T-153/03, Zb. s. II-1677, bod 27, a PAM PLUVIAL, už citovaný, bod 97].
- 53 V prejednávanej veci treba zdôrazniť, že výraz „pages jaunes“ predstavuje v skoršej ochrannej známke dominantný prvok. Vystupuje totiž viditeľným spôsobom z celku skoršej ochrannej známky veľkosťou písmen, ktorými je napísaný, a svojimi rozmermi v ochrannej známke. Grafické znázornenie slov „les pages jaunes“ napísaných bielym písmom na čiernom podklade sa okrem iného, ako správne konštatuje ÚHVT, nevyznačuje žiadnou originalnosťou, a treba ho preto považovať pri vizuálnom vnímaní tejto ochrannej známky za zanedbateľný prvok v rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa. Člen „les“ je napísaný menšími písmenami, čo minimalizuje jeho vizuálny význam. Vizuálnemu dojmu skoršej ochrannej známky dominuje slovný prvok „pages jaunes“, pretože všetky ostatné komponenty tejto ochrannej známky sú zanedbateľné.
- 54 Uvedený záver nemožno spochybníť tvrdením žalobkyne, podľa ktorého výraz „pages jaunes“ nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pretože je opisný, bežný a druhový. Prípadná nízka rozlišovacia spôsobilosť jedného prvku kombinovanej ochrannej známky totiž nevyhnutne neznamená, že tento prvok nemôže byť dominantným prvkom, keďže predovšetkým z dôvodu svojho umiestnenia v označení alebo svojej veľkosti ho spotrebiteľ môže vnímať a uchovať si ho v pamäti [rozsudok Vyobrazenie kravskej kože, už citovaný, bod 32; pozri tiež v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 13. júla 2004, AVEX/ÚHVT — Ahlers (a), T-115/02, Zb. s. II-2907, bod 20].

- 55 V tomto štádiu preskúmania sa preto netreba vyjadriť k prípadnej nízkej rozlišovacej spôsobilosti výrazu „pages jaunes“, pretože vzhľadom na úvahy uvedené v bode 53 vyššie je zrejmé, že tento výraz spotrebiteľ môže vnímať a uchovať si ho v pamäti.
- 56 Pokiaľ ide o prihlasovanú ochrannú známku PAGESJAUNES.COM, ktorá je čisto slovnou ochrannou známkou, treba zdôrazniť, že pozostáva z dvoch častí. Prvok „pagesjaunes“ predstavuje v dôsledku svojho umiestenia a dĺžky dominantný prvok. Koncovka „.com“ má iba druhoradý význam, pretože iba odkazuje na elektronickú adresu na internete.
- 57 Pokiaľ ide o vizuálne porovnanie kolidujúcich označení, žalobkyňa tvrdí, že skoršia ochranná známka sa skladá z troch slov s celkovo piatimi slabikami, zatiaľ čo prihlasovaná ochranná známka obsahuje iba jedno šesťslabičné slovo. Podľa žalobkyne treba relativizovať podobnosti vyplývajúce z málo rozlišujúceho slovného prvku „pages jaunes“, aby bolo možné upriamiť pozornosť na prvky umožňujúce rozlíšenie, konkrétne na pravopis ochranných známok a tiež na existenciu člena „les“ v jednom prípade a koncovky „.com“ v druhom prípade. Z vizuálneho hľadiska teda existujú značné rozdiely.
- 58 Túto argumentáciu nemožno prijať. Hoci sú slová „pages“ a „jaunes“ v prihlasovanej ochrannej známke spojené, zatiaľ čo sa zdá, že v skoršej ochrannej známke je medzi týmito dvoma slovami ťažko postrehnutelná medzera, treba zdôrazniť, že dominantné prvky týchto dvoch ochranných známok sa prekrývajú. Okrem iného, slovné prvky „les“ skoršej ochrannej známky a „.com“ prihlasovanej ochrannej známky neumožňujú rozlíšiť tieto ochranné známky, pretože sú výlučne druhoradé, ako vyplýva z vyššie uvedených bodov 53 a 56. Grafické znázornenie skoršej ochrannej známky tiež nie je takej povahy, aby umožnilo ochranné známky rozlíšiť z vizuálneho hľadiska.

- 59 Treba preto skonštatovať, že z vizuálneho hľadiska sú si kolidujúce ochranné známky podobné.
- 60 Pokiaľ ide o fonetické porovnanie kolidujúcich označení, žalobkyňa tvrdí, že medzi týmito ochrannými značkami existuje tiež výrazný rozdiel, pretože skoršia ochranná známka sa vyslovuje „paj-jo-ne“, zatiaľ čo prihlasovaná ochranná známka sa vyslovuje „paj-jo-ne-point-com“.
- 61 Takúto argumentáciu nemožno prijať. Stačí zdôrazniť, že samotné rozdiely medzi prvkami „les“ a „.com“, ktoré sú druhoradé, nestačia na odstránenie fonetickej podobnosti založenej na opakovaní slov „pages“ a „jaunes“, teda dominujúceho prvku skoršej ochrannej známky v prihlasovanej ochrannej známke. Navyše treba zdôrazniť, že člen sa nemusí nevyhnutne vysloviť, čo žalobkyňa sama nepriamo pripúšťa, pretože ho vo svojich tvrdeniach týkajúcich sa fonetického porovnania dotknutých ochranných známkov vôbec nespomína.
- 62 Pokiaľ ide o koncepčné porovnanie kolidujúcich označení, podľa žalobkyne medzi nimi neexistuje žiadna podobnosť, pretože skoršia ochranná známka bezpochyby evokuje papierové zoznamy, ktorých stránky sú žlté, zatiaľ čo prihlasovaná ochranná známka evokuje internet a spôsob vyhľadávania adries na internete.
- 63 Aj túto argumentáciu žalobkyne treba zamietnuť. Obidve ochranné známky sa totiž odvolávajú na stránky žltej farby. Prítomnosť slovného prvku „les“ v skoršej ochrannej známke nijakým spôsobom nemení jej koncepčný obsah, pretože napĺňa jedine funkciu člena. Jediný rozdiel sa týka koncovky „.com“ prihlasovanej ochrannej

známky. Táto koncovka však nemení zmysel výrazu „pages jaunes“, lebo sa obmedzuje na naznačenie myšlienky, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, môžu byť konzultované alebo kúpené na internete.

- 64 V dôsledku toho treba vyvodiť záver, že dotknuté ochranné známky sú si podobné a odvolací senát správne skonštatoval v bode 20 napadnutého rozhodnutia, že podobnosť medzi ochrannými známkami je markantná tak po stránke vizuálnej a fonetickej, ako aj koncepcnej.
- 65 Treba ešte celkovo posúdiť, či existuje pravdepodobnosť zámény medzi kolidujúcimi ochrannými známkami.

O pravdepodobnosti zámény

- 66 Stanovisko odvolacieho senátu, pokiaľ ide o existenciu pravdepodobnosti zámény, je vyjadrené v bode 21 napadnutého rozhodnutia takto:

„Ak sa pridá k [markantnej podobnosti kolidujúcich ochranných znáмок] skutočnosť, že sa používajú pre zhodné výrobky, ponúkané tej istej verejnosti žijúcej na tom istom území, pravdepodobnosť zámény nie je iba pravdepodobná, ale je istá. Francúzski užívatelia sa totiž budú domnievať, že PAGESJAUNES.COM je internetová verzia papierového zoznamu [nesúceho ochrannú známku] LES PAGES JAUNES a že tieto dva výrobky samozrejme ponúka ten istý podnik.“

- 67 Žalobkyňa tvrdí, že s prihliadnutím na nízku rozlišovaciu spôsobilosť môže skoršia ochranná známka požívať vzhľadom na jej samotnú povahu iba zníženú ochranu, pozostávajúcu výlučne zo zákazu jej doslovnej reprodukcie bez toho, aby bolo možné zveriť vedľajšiemu účastníkovi konania výlučné právo na výraz „pages jaunes“. Podľa žalobkyne odvolací senát opomenul zohľadniť pri porovnaní týchto dotknutých ochranných znáмок túto veľmi nízku rozlišujúcu spôsobilosť.
- 68 V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že z napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát priznal skoršej ochrannej známke „bežnú rozlišovaciu spôsobilosť“.
- 69 Bez toho, aby bolo potrebné preskúmať jednotlivé tvrdenia žalobkyne týkajúce sa údajne nízkej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, stačí skonštatovať, že ak by sme sa aj domnievali, že odvolací senát nesprávne priznal skoršej ochrannej známke „bežnú rozlišovaciu spôsobilosť“, takéto pochybenie nemôže viesť k zrušeniu napadnutého rozhodnutia.
- 70 Priznanie nízkej rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky nebráni skonštatovaniu existencie pravdepodobnosti zámeny v prejednávanej veci. Hoci je totiž pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny nutné zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť skoršej ochrannej známky (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 29. septembra 1998, Canon, C-39/97, Zb. s. I-5507, bod 24), pri takom posudzovaní ide len o jeden z viacerých intervenujúcich prvkov. Dokonca aj v prípade, keď má skoršia ochranná známka nízku rozlišovaciu spôsobilosť, môže existovať pravdepodobnosť zámeny predovšetkým pre podobnosť dotknutých označení a podobnosť dotknutých tovarov alebo služieb [pozri v tejto súvislosti rozsudok Súdu prvého stupňa zo 16. marca 2005, L'Oréal/ÚHVT — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Zb. s. II-949, bod 61].

71 Okrem iného, téza obhajovaná žalobkyňou v tejto súvislosti by mala za účinok potlačenie faktora založeného na podobnosti ochranných známkov v prospech faktora založeného na rozlišovacej spôsobilosti skoršej národnej ochrannej známky, ktorému by bol pripísaný neprimeraný význam. Z uvedeného by vyplývalo, že ak by skoršia národná ochranná známka mala iba nízku rozlišovaciu spôsobilosť, pravdepodobnosť zámény by existovala iba v prípade jej úplnej reprodukcie ochrannou známkou, ktorej zápis sa požaduje, a to bez ohľadu na stupeň podobnosti medzi dotknutými označeniami (uznesenie Súdneho dvora z 27. apríla 2006, L'Oréal/ÚHVT, C-235/05 P, neuvyverejnené v Zbierke — Zb. 2006, s. I-57*, bod 45). Takýto výsledok by však nebol v súlade so samotnou podstatou celkového posúdenia, ktoré sú príslušné orgány povinné vykonať na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 (rozsudok Súdneho dvora z 15. marca 2007, T.I.M.E. ART/Devinlec a UHVT, C-171/06 P, neuvyverejnené v Zbierke — Zb. 2007, p. I-41*, bod 41).

72 Treba preto zdôrazniť, že v prejednávanej veci existuje pravdepodobnosť zámény vzhľadom na zhodnosť dotknutých výrobkov a podobnosť kolidujúcich označení. Ako totiž správne skonštatoval odvolací senát v bode 21 napadnutého rozhodnutia, francúzski spotrebitelia by sa mohli domnievať, že prihlasovaná ochranná známka PAGESJAUNES.COM je internetová verzia papierového zoznamu nesúceho ochrannú známku LES PAGES JAUNES, a teda že tieto dva výrobky ponúka ten istý podnik.

73 Za týchto okolností musí byť tiež zamietnuté tvrdenie o neexistencii všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky. Vzhľadom na skutočnosť, že odvolací senát nezaložil svoje rozhodnutie na všeobecnej známosti skoršej ochrannej známky a že správne vyvodil existenciu pravdepodobnosti zámény, prípadná neexistencia všeobecnej známosti nemá nijaký vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.

74 Z vyššie uvedeného vyplýva, že žalobu treba zamietnuť.

O trovách

75 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazat' ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (tretia komora)

rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Xentral LLC je povinný nahradit' trovy konania.

Jaeger

Tiili

Tchipev

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 13. decembra 2007.

Tajomník

Predseda komory

E. Coulon

M. Jaeger