

FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (tredje avdelningen)

den 13 december 2007*

I mål T-134/06,

Xentral LLC, Miami, Florida (Förenta staterna), företrätt av advokaten A. Bertrand,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företräd av A. Folliard-Monguiral, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid förstainstansrätten, var

* Rättegångsspråk: franska.

Pages jaunes SA, Sèvres (Frankrike), företrätt av advokaterna C. Bertheux Scotte, B. Potot och B. Corne,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 15 februari 2006 (ärende R 708/2005-1) om ett invändningsförfarande mellan Pages jaunes SA och Xentral LLC,

meddelar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

sammansatt av ordföranden M. Jaeger samt domarna V. Tiili och T. Tchipev,

justitiesekreterare: handläggaren K. Pocheć,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 11 maj 2006,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 24 november 2006,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 22 november 2006,

efter förhandlingen den 7 juni 2007,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

- ¹ Prodis Inc. ingav den 21 september 2000 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse.
- ² Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet PAGESJAUNES.COM.
- ³ De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 16 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Trycksaker, tidningar, tidskrifter, kataloger”.

- 4 Genom skrivelse av den 21 februari 2002 upplyste granskaren Prodis om att det ifrågavarande kännetecknet i enlighet med artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 inte kunde registreras, eftersom det saknade särskiljningsförmåga. Enligt granskaren skulle omsättningskretsen nämligen uppfatta kännetecknet som en elektronisk adress till någon av de aktörer som saluför yrkeskataloger.

- 5 Eftersom något yttrande inte hade avgetts angående granskarens inställning, avslog denne ansökan om registrering genom beslut av den 4 juni 2002 på grundval av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

- 6 Med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 överklagade Prodis den 3 juli 2002 beslutet att avslå ansökan om registrering av varumärket PAGESJAUNES.COM.

- 7 Efter omprövning i enlighet med artikel 60 i förordning nr 40/94 upplyste granskaren genom skrivelse av den 4 oktober 2004 Prodis om att registreringsansökan efter prövning hade godkänts för offentliggörande.

- 8 Ansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 81/2002 av den 14 oktober 2002.

- 9 Intervenienten Pages jaunes SA framställde den 6 januari 2003 med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 en invändning mot registrering av det sökta varumärket. Invändningen grundades dels på firman och näringskännetecknet Pages jaunes, dels

på den franska registreringen nr 99800903 av den 2 april 1999 av det nedan återgivna figurmärket LES PAGES JAUNES för varor och tjänster i klasserna 9, 16, 35, 38, 41 och 42:



- 10 Invändningen framställdes mot samtliga varor som angavs i ansökan om varumärket PAGESJAUNES.COM och grundades på alla varor och tjänster som omfattades av det äldre varumärket, bland annat trycksaker, tidningar, tidskrifter och kataloger i klass 16.

- 11 De grunder som åberopades till stöd för invändningen är artikel 8.1 b och 8.4 i förordning nr 40/94. Till stöd för invändningen åberopades vidare att det äldre varumärket, firman och näringskännetecknet var välkända, vilket berodde på att dessa sedan lång tid använts intensivt bland annat avseende kataloger och publikationer.

- 12 Genom beslut av den 28 april 2005 biföll invändningsenheten invändningen med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Invändningsenheten ansåg att risk för förväxling förelåg med hänsyn till att de ifrågakvarande varorna var identiska, till att de motstående varumärkena var mycket lika i fonetiskt och begreppsmässigt hänseende och till att det äldre varumärket var välkänt i Frankrike. Invändningsenheten

fann vidare att uttrycket pages jaunes [”gula sidorna” på svenska, Övers. anm.] visserligen kunde anses vara en allmän beteckning i ett flertal länder och i viss mån i Frankrike, men att Prodis inte hade förebringat bevisning för att det äldre varumärket hade blivit en allmän beteckning på grund av intervenienten.

- 13 Den 16 juni 2005 överklagade Prodis invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94.
- 14 Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd avslag överklagandet genom beslut av den 15 februari 2006 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden ansåg att en eventuell äldre rätt för Prodis, nämligen domännamnet pagesjaunes.com, inte kunde beaktas, att det inte ankom på harmoniseringsbyrån att häva nationella registreringar och att det inte fanns något stöd i handlingarna i ärendet för argumentet att uttrycket pages jaunes inte hade särskiljningsförmåga för en fransk konsument eller för att det var beskrivande för publikationer, bland annat telefonkataloger. Enligt överklagandenämnden har detta uttryck tvärtom ”ordinär särskiljningsförmåga”, eftersom det återgetts i en arbiträr färg och inte blivit en generisk beteckning. Överklagandenämnden angav att den dominerande beståndsdel i de båda motstående varumärkena består av samma uttryck, pages jaunes, och att de var påtagligt lika varandra. Med hänsyn till att de varor som omfattades var identiska, fann överklagandenämnden slutligen att risk för förväxling förelåg i Frankrike, på grund av att det sökta varumärket skulle komma att uppfattas som en Internetversion av den telefonkatalog på papper som försetts med varumärket LES PAGES JAUNES och att de ifrågavarande varorna skulle anses komma från samma bolag.
- 15 Ansökan om registrering av varumärket PAGESJAUNES.COM överläts till sökanden Xentral LLC. Denna överlåtelse infördes i registret över gemenskapsvarumärken den 2 maj 2006.

Parternas yrkanden

16 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten skall

— ogiltigförklara det angripna beslutet,

— fastställa varumärket PAGESJAUNES.COM, och

— förplikta harmoniseringsbyråns överklagandenämnd att ersätta rättegångskostnaderna.

17 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten skall

— avvisa det andra yrkandet,

— ogilla talan i övrigt, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

18 Intervenienten har yrkat att förstainstansrätten skall

— fastställa det angripna beslutet,

— avslå ansökan om registrering av varumärket PAGESJAUNES.COM,

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

19 Vid förhandlingen har sökanden frånfallit sitt andra yrkande, vilket förstainstansrätten har fört till protokollet. Sökanden har även uppgett att det tredje yrkandet skall förstås så att harmoniseringsbyrån skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Förstainstansrätten har fört även detta till protokollet.

20 Vid förhandlingen har intervenienten frånfallit sitt andra yrkande, vilket förstainstansrätten har fört till protokollet.

Huruvida handlingar som har åberopats för första gången vid förstainstansrätten kan tillåtas

21 Intervenienten har gjort gällande att bilagorna 51–53, 77 och 78 till ansökan är nya handlingar, eftersom de inte getts in vid harmoniseringsbyrån. Dessa handlingar skall därför avvisas.

22 Bilagorna 51–53 och 77 till ansökan – varvid bilaga 52 är identisk med bilaga 77 – är utdrag ur *Annuaire – Almanach du commerce, de l'industrie, de la magistrature et de l'administration* (Didot-Bottin) från åren 1887, 1886 och 1891 och återfanns

inte i handlingarna i ärendet vid harmoniseringsbyrån. Bilaga 78 innehåller utdrag ur registret hos Institut national de la propriété industrielle (INPI) (nationella immaterialrättsregistret) avseende varumärken som sökts registrerade i Frankrike och som innehåller ordelementet pages jaunes. Inte heller detta utdrag ingavs till harmoniseringsbyrån.

- 23 Dessa handlingar åberopades för första gången vid förstainstansrätten och kan därför inte tillåtas. Talan vid förstainstansrätten syftar till att rätten skall pröva lagenligheten av överklagandenämndens beslut i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94. Förstainstansrätten skall därför inte bedöma de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av handlingar som getts in för första gången vid denna. Dessa handlingar kan således inte tillåtas och skall avvisas utan att det är nödvändigt att bedöma deras bevisvärde (se förstainstansrättens dom av den 24 november 2005 i mål T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyrån – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), REG 2005, s. II-4891, punkt 19 och där angiven rättspraxis).

Huruvida vissa av sökandens argument kan prövas i sak

- 24 Harmoniseringsbyrån anser att sökandens argument avseende artikel 8.4 i förordning nr 40/94 inte kan prövas i sak och att de i vart fall är irrelevanta, eftersom invändningsenheten biföll invändningen med stöd av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 utan att pröva om artikel 8.4 kunde tillämpas. Eftersom överklagandenämnden inte heller gjorde någon bedömning med avseende på den sistnämnda rättsliga grunden, kan förstainstansrätten pröva det angripna beslutets lagenlighet endast på grundval av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.
- 25 Förstainstansrätten påpekar att sökanden har åberopat argument avseende tillämpningen av artikel 8.1 b och 8.4 i förordning nr 40/94. Invändningsenheten och överklagandenämnden fann emellertid att risk för förväxling förelåg mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket och biföll invändningen på grundval

av artikel 8.1 b i den förordningen, vilket innebar att ansökan om registrering av varumärket PAGESJAUNES.COM avsågs. Varken invändningsenheten eller överklagandenämnden jämförde det sökta varumärket med intervenientens firma eller med näringskännetecken som intervenienten åberopade till stöd för sin invändning på grundval av artikel 8.4 i förordning nr 40/94. Att ett relativt registreringshinder förelåg var nämligen tillräckligt för att bifalla invändningen.

26 Det skall härvid erinras om att talan vid förstainstansrätten syftar till att rätten skall pröva lagenligheten av överklagandenämndens beslut. Denna prövning skall således göras med beaktande av de rättsfrågor som var föremål för prövning vid överklagandenämnden (förstainstansrättens dom av den 7 september 2006 i mål T-133/05, Meric mot harmoniseringsbyrån – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), REG 2006, s. II-2737, punkt 22, och av den 22 mars 2007 i mål T-364/05, Saint-Gobain Pam mot harmoniseringsbyrån – Propamsa (PAM PLUVIAL), REG 2007, s. II-757, punkt 83).

27 Förstainstansrätten skall därför undersöka om överklagandenämnden hade fog för att slå fast att risk för förväxling mellan det sökta varumärket och det äldre varumärket förelåg på grundval av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. Det saknas härvid skäl för förstainstansrätten, som inte skall ersätta harmoniseringsbyråns bedömning med sin egen med avseende på bedömningen av det relativa registreringshinder som avses i artikel 8.4 i förordning nr 40/94, att beakta den firma och det näringskännetecken som intervenienten har åberopat till stöd för sin invändning. Således skall endast den grund prövas som avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

28 Harmoniseringsbyrån har vidare hävdade att sökandens argument för att det äldre varumärket inte är välkänt inte är relevanta i förevarande talan. På grund av att överklagandenämnden fastställde att risk för förväxling förelåg med hänsyn till att det äldre varumärket hade "ordinär särskiljningsförmåga", bedömde överklagandenämnden inte huruvida det äldre varumärket blivit välkänt till följd av användning, vilket intervenienten gjorde gällande under förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Överklagandenämnden grundade inte heller sitt beslut på huruvida varumärket var välkänt.

- 29 Förstainstansrätten finner att frågan huruvida det äldre varumärket var välkänt var föremål för tvisten vid överklagandenämnden, med hänsyn till att invändningsenheten i sitt beslut fastställde att intervenienten hade visat att dennes varumärke var välkänt i Frankrike, vilket sökanden bestred i sitt överklagande till överklagandenämnden. Talan kan därför prövas i sak såvitt avser de argument som sökanden har åberopat i detta avseende.

Prövning i sak

- 30 Enligt sökanden skall domännamnet pagesjaunes.com, som sökanden är innehavare av, anses vara en äldre rättighet som kan åberopas mot det äldre varumärket. Det äldre varumärket har i övrigt låg särskiljningsförmåga och utgör till och med ett generiskt begrepp. Vidare utgör det sökta varumärket inte en rättsstridig imitation av det äldre varumärket. Intervenienten kan slutligen inte med framgång åberopa att det äldre varumärket är välkänt.
- 31 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har hävdats att överklagandenämnden hade fog för att fastställa att risk för förväxling förelåg.
- 32 Förstainstansrätten skall inledningsvis pröva sökandens argument att dennes domännamn pagesjaunes.com skall anses utgöra en äldre rättighet som kan åberopas mot intervenientens äldre varumärke.

Eventuell inverkan av äldre rättighet grundad på domännamnet pagesjaunes.com

- 33 Sökanden har gjort gällande att ett domännamn utgör ett särskiljande kännetecken på samma sätt som ett varumärke och ger upphov till en äldre rättighet. Domännamnet pagesjaunes.com registrerades den 9 april 1996, det vill säga långt före det äldre varumärke som intervenienten har grundat sin invändning på och som registrerades den 2 april 1999.
- 34 Enligt sökanden fastställde en rådgivande kommitté vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) sökandens rätt till domännamnet pagesjaunes.com genom beslut av den 21 augusti 2000 och avtog en ansökan från bolaget France Télécom, som vid den tidpunkten var innehavare av de franska figurmärkena PAGES JAUNES, som registrerats år 1977.
- 35 Överklagandenämnden fann i detta avseende i punkt 10 i det angripna beslutet att detta argument inte kunde godtas, eftersom ”den prövning som [harmoniseringsbyrån] skall genomföra enligt artikel 8.1 i [förordning nr 40/94] är begränsad till tvisten där det sökta gemenskapsvarumärket står i konflikt med den äldre rättighet som åberopats”.
- 36 Denna slutsats måste godtas och det finns härvid inte anledning att avgöra frågan huruvida ett domännamn kan utgöra en rättighet som kan åberopas. Giltigheten av ett nationellt varumärke, i förevarande mål intervenientens varumärke, kan nämligen inte bestridas inom ramen för ett förfarande för registrering av ett gemenskapsvarumärke utan endast inom ramen för ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten (förstainstansrättens dom av den 23 oktober 2002 i mål T-6/01, Matratzen Concord mot harmoniseringsbyrån – Hukla Germany (MATRATZEN), REG 2002, s. II-4335, punkt 55). Även om det ankommer på harmoniseringsbyrån att, på grundval av de bevis som det åligger invändaren att lägga fram, kontrollera huruvida det nationella varumärke som åberopats till stöd för invändningen finns, har den inte behörighet att pröva en tvist där detta varumärke står i konflikt med ett annat nationellt varumärke. Detta är en tvist som endast de nationella myndigheterna har

behörighet att pröva (förstainstansrättens dom av den 21 april 2005 i mål T-269/02, PepsiCo mot harmoniseringsbyrån – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), REG 2005, s. II-1341, punkt 26, se, för ett motsvarande synsätt, även förstainstansrättens dom av den 25 maj 2005 i mål T-288/03, TeleTech Holdings mot harmoniseringsbyrån — Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), REG 2005, s. II-1767, punkt 29).

³⁷ Så länge det äldre nationella varumärket faktiskt är skyddat, är den omständigheten att det finns en äldre nationell registrering eller annan rättighet som är äldre än detta inte relevant vid en invändning mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke, även om det sökta gemenskapsvarumärket är identiskt med ett äldre nationellt varumärke som sökanden innehar eller med en annan rättighet som är äldre än det nationella varumärke som lagts till grund för invändningen (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 1 mars 2005 i mål T-185/03, Fusco mot harmoniseringsbyrån – Fusco International (ENZO FUSCO), REG 2005, s. II-715, punkt 63). Om det antas att äldre rättigheter till domännamn kan likställas med en äldre nationell registrering, ankommer det således i vart fall inte på förstainstansrätten att avgöra en tvist där ett äldre nationellt varumärke står i konflikt med äldre rättigheter till domännamn. Sådana tvister omfattas nämligen inte av förstainstansrättens behörighet.

³⁸ I förevarande mål konstaterar förstainstansrätten att sökanden på grundval av bland annat sitt domännamn pagesjaunes.com ansökte hos behöriga nationella myndigheter om att registreringen av olika varumärken PAGES JAUNES som intervenienten är innehavare av skulle hävas. Sökandens ansökan om hävning ogillades emellertid genom avgöranden som meddelades av Tribunal de grande instance de Paris (Frankrike) den 14 maj 2003 och Cour d'appel de Paris (Frankrike) den 30 mars 2005. Dessa två avgöranden inverkar dessutom inte på förevarande mål, eftersom det inte prövades huruvida det äldre varumärke som görs gällande i förevarande mål var giltigt, utan huruvida andra varumärken PAGES JAUNES som intervenienten är innehavare av var giltiga. Det äldre varumärket är således fortfarande giltigt.

39 Förstainstansrätten påpekar, med avseende på det beslut som WIPO:s rådgivande kommitté fattade, att detta behandlade endast frågan om en eventuell överlåtelse av domännamnen pagesjaunes.com och pagesjaunes.net till France Télécom. Däremot prövades inte frågan om det förelåg risk för förväxling mellan pagesjaunes.com och LES PAGES JAUNES. Detta beslut inverkar därför inte på förevarande förfarande. WIPO avgjorde inte heller frågan huruvida det äldre varumärket var giltigt.

40 I förevarande förfarande kan sökanden därför inte göra gällande en äldre rättighet grundad på domännamnet pagesjaunes.com.

41 Förstainstansrätten skall därför undersöka om överklagandenämnden i förevarande mål tillämpade artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 på ett korrekt sätt.

Tillämpningen av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

42 Enligt lydelsen i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras om innehavaren av ett äldre varumärke invänder och om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. Vidare avses med äldre varumärken enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.


- 43 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band.
- 44 Enligt samma rättspraxis skall det vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling göras en helhetsbedömning med utgångspunkt i hur omsättningskretsen uppfattar de ifrågavarande kännetecknen och varorna eller tjänsterna och mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis).
- 45 I förevarande mål är det varumärke som invändningen har grundats på ett nationellt varumärke som har registrerats i Frankrike. Frankrike utgör därför det område som skall beaktas vid bedömningen av risken för förväxling.
- 46 Eftersom de ifrågavarande varorna är gängse konsumentvaror, utgörs omsättningskretsen av en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten fransk genomsnittskonsument.
- 47 Det har inte bestritts att de varor som omfattas av de två motstående varumärkena är identiska. Båda varumärkena avser nämligen "trycksaker, tidningar, tidskrifter, kataloger" i klass 16 i Niceöverenskommelsen. Invändningen har visserligen grundats även på varor och tjänster i andra klasser (klasserna 9, 35, 38, 41 och 42) som det äldre varumärket har registrerats för. Det finns emellertid ingen anledning att göra en bedömning med avseende på dessa, eftersom det angripna beslutet har grundats endast på varor i klass 16.

Känneteckensjämförelsen

48 Såsom framgår av fast rättspraxis skall helhetsbedömningen av risken för förväxling, vad gäller de motstående kännetecknens visuella likhet, fonetiska likhet eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som kännetecknen åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar (se förstainstansrättens dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen mot harmoniseringsbyrån – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), REG 2003, s. II-4335, punkt 47 och där angiven rättspraxis).

49 Sökanden anser att de motstående kännetecknen inte liknar varandra medan harmoniseringsbyrån och intervenienten anser att så är fallet.

50 Följande kännetecken skall jämföras:

Det äldre varumärket	Det sökta varumärket
	<p>PAGESJAUNES.COM</p>

51 Sökanden har betonat att de motstående varumärkena skall bedömas i sin helhet och att karakteristiska eller särskiljande beståndsdelar skall bedömas innan varumärkena jämförs. Det äldre varumärket karaktäriseras av en särskild grafisk framställning som framhäver uttrycket pages jaunes, som är beskrivande, allmänt och generiskt.

- 52 Det skall erinras om att ett sammansatt varumärke enligt rättspraxis kan anses likna ett annat varumärke som är identiskt med eller liknar en av beståndsdelarna i det sammansatta varumärket om denna beståndsdel är den dominerande beståndsdel i det helhetsintryck som det sammansatta varumärket ger. Detta är fallet när denna beståndsdel i sig kan dominera omsättningskretsens minnesbild av varumärket, på ett sådant sätt att övriga beståndsdelar är försumbara för helhetsintrycket (förstainstansrättens dom i det ovannämnda målet MATRATZEN, punkt 33, av den 13 juni 2006 i mål T-153/03, Inex mot harmoniseringsbyrån – Wiseman (Återgivningen av kohud), REG 2006, s. II-1677, punkt 27, och domen i det ovannämnda målet PAM PLUVIAL, punkt 97).
- 53 I förevarande mål skall det påpekas att uttrycket pages jaunes utgör den dominerande beståndsdel i det äldre varumärket. På grund av storleken på de bokstäver som uttrycket är skrivet med och på grund av dess omfattning i varumärket framträder uttrycket nämligen påtagligt, sett till det äldre varumärket i sin helhet. I motsats till vad sökanden har hävdad är den grafiska framställningen av orden les pages jaunes i vita bokstäver mot svart botten, såsom harmoniseringsbyrån med fog konstaterade, inte på något sätt originell och skall därför anses vara försumbar för det visuella intrycket av varumärket. Den bestämda artikeln les har vidare skrivits med mindre bokstäver och minskar därför i betydelse i visuellt hänseende. Det visuella intrycket av det äldre varumärket domineras således av ordelementet pages jaunes, eftersom de andra beståndsdelarna i varumärket är försumbara.
- 54 Denna slutsats påverkas inte av sökandens argument att uttrycket pages jaunes saknar särskiljningsförmåga, eftersom det är beskrivande, allmänt och generiskt. Att en beståndsdel i ett sammansatt varumärke eventuellt har låg särskiljningsförmåga innebär nämligen inte nödvändigtvis att denna beståndsdel inte kan vara dominerande, eftersom den bland annat på grund av sin placering i kännetecknet eller sin storlek kan uppfattas av konsumenten och stanna kvar i dennes minne (domen i det ovannämnda målet Återgivningen av kohud, punkt 32, se, för ett motsvarande synsätt, även förstainstansrättens dom av den 13 juli 2004 i mål T-115/02, AVEX mot harmoniseringsbyrån – Ahlers (a), REG 2004, s. II-2907, punkt 20).

- 55 I detta skede av bedömningen finns det således inte någon anledning att avgöra huruvida uttrycket pages jaunes eventuellt har låg särskiljningsförmåga. Med hänsyn till förstainstansrättens motivering ovan i punkt 53 är det nämligen uppenbart att detta uttryck kan uppfattas av konsumenten och stanna kvar i dennes minne.
- 56 Förstainstansrätten konstaterar att det sökta varumärket PAGESJAUNES.COM, som är ett rent ordmärke, består av två delar. Beståndsdelens pagesjaunes är den dominerande på grund av sin placering och sin längd. Ändelsen .com är endast av underordnad betydelse, eftersom den enbart syftar på en elektronisk adress på Internet.
- 57 Sökanden har, med avseende på jämförelsen i visuellt hänseende mellan de motstående kännetecknen, hävdats att det äldre varumärket består av tre ord med totalt fem stavelser, medan det sökta varumärket består av endast ett ord med sex stavelser. Enligt sökanden måste de likheter relativiseras som följer av ordelementet pages jaunes, vilket har låg särskiljningsförmåga. Betydelse måste fästas vid beståndsdelar som gör det möjligt att skilja varumärkena åt, nämligen varumärkenas stavning och förekomsten av den bestämda artikeln les i det ena och ändelsen .com i det andra. Påtagliga skillnader föreligger således i visuellt hänseende.
- 58 Dessa argument kan inte godtas. Visserligen är orden pages och jaunes sammanfogade i det sökta varumärket, medan det förefaller finnas ett med svårighet skönjbart mellanrum mellan de två orden i det äldre varumärket. De dominerande beståndsdelarna sammanfaller emellertid i de båda varumärkena. I övrigt medför ordelementen les i det äldre varumärket och .com i det sökta varumärket inte någon möjlighet att skilja varumärkena åt, eftersom dessa beståndsdelar är helt och hållet underordnade, vilket framgår ovan av punkterna 53 och 56. Inte heller det äldre varumärkets grafiska framställning är sådan att varumärkena blir olika i visuellt hänseende.

- 59 Förstainstansrätten finner därför att de motstående varumärkena liknar varandra i visuellt hänseende.
- 60 Sökanden har hävdats att det finns stora skillnader mellan de motstående varumärkena även vid en fonetisk jämförelse. Det äldre varumärket uttalas nämligen paj-jone, medan det sökta varumärket uttalas paj-jo-ne-point-com.
- 61 Detta argument kan inte godtas. Det är tillräckligt att ange att skillnaderna mellan de underordnade beståndsdelarna les och .com ensamma inte räcker för att motverka den fonetiska likhet som följer av att orden pages och jaunes, det vill säga den dominerande beståndsdel i det äldre varumärket, har återgetts i det sökta varumärket. Det skall vidare anges att den bestämda artikeln inte med nödvändighet uttalas, vilket sökanden underförstått har medgett genom att inte nämna detta i sina påståenden avseende den fonetiska jämförelsen mellan de ifrågavarande varumärkena.
- 62 Med avseende på jämförelsen i begreppsmässigt hänseende mellan de motstående varumärkena finns det enligt sökanden inte några likheter. Det äldre varumärket för ovedersägligen tankarna till telefonkataloger på gulfärgat papper. Det sökta varumärket för däremot tankarna till Internet och ett system för sökning av adresser på Internet.
- 63 Inte heller detta argument kan godtas. Båda varumärkena för nämligen tankarna till gulfärgade sidor. Den omständigheten att orddelen les återfinns i det äldre varumärket påverkar inte på något sätt varumärkets begreppsmässiga innehåll, eftersom den endast utgör en bestämd artikel. Den enda skillnaden ligger i ändelsen .com i det

sökta varumärket. Den ändelsen medför emellertid inte att innebörden hos uttrycket pages jaunes ändras, eftersom den endast antyder att de varor som omfattas av det sökta varumärket kan konsulteras eller köpas på Internet.

- 64 Förstainstansrätten finner därför att de ifrågavarande varumärkena liknar varandra och att överklagandenämnden hade fog för att i punkt 20 i det angripna beslutet slå fast att varumärkena var påtagligt lika varandra i såväl visuellt, fonetiskt som begreppsmässigt hänseende.
- 65 Förstainstansrätten skall vidare göra en helhetsbedömning av om det finns risk för att de motstående varumärkena förväxlas.

Risken för förväxling

- 66 Överklagandenämnden uttryckte sin inställning till huruvida risk för förväxling föreligger på följande sätt i punkt 21 i det angripna beslutet:

”Den omständigheten att [de motstående varumärkena är påtagligt lika varandra] samtidigt som de används för identiska varor som utbjuds till samma omsättningskrets som bor inom samma område medför att risken för förväxling inte bara är trolig, utan säker. De franska användarna kommer nämligen att tro att PAGE-SJAUNES.COM är Internetversionen av papperstelefonkatalogen [som försetts med varumärket] LES PAGES JAUNES och givetvis att varorna kommer från samma bolag.”

- 67 Sökanden har hävdad att eftersom det äldre varumärket har mycket låg särskiljningsförmåga, kan det åtnjuta endast ett begränsat skydd som enbart omfattar förbud mot slavisk avbildning. Varumärket kan inte under några omständigheter innebära att intervenienten får ensamrätt till uttrycket pages jaunes. Enligt sökanden underlät överklagandenämnden att beakta att det äldre varumärket har mycket låg särskiljningsförmåga när nämnden jämförde de ifrågavarande varumärkena.
- 68 Förstainstansrätten påpekar härvid att det framgår av det angripna beslutet att överklagandenämnden ansåg att det äldre varumärket hade "ordinär särskiljningsförmåga".
- 69 Det är inte nödvändigt att bedöma sökandens olika argument med påståenden om att det äldre varumärket har låg särskiljningsförmåga. Det är tillräckligt att konstatera att även om det anses att överklagandenämnden saknade fog för att anse att det äldre varumärket hade ordinär särskiljningsförmåga, så kan ett sådant fel inte leda till att det angripna beslutet ogiltigförklaras.
- 70 Att det äldre varumärket anses ha låg särskiljningsförmåga utesluter nämligen inte att risk för förväxling kan anses föreligga i förevarande mål. Det äldre varumärkets särskiljningsförmåga skall visserligen beaktas vid bedömningen av risken för förväxling (se, analogt, domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 24), men det är emellertid endast en av de omständigheter som skall bedömas. Risk för förväxling kan därför föreligga även när det äldre varumärket endast har låg särskiljningsförmåga, bland annat då kännetecknen liknar varandra och de varor eller tjänster som avses är av liknande slag (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 16 mars 2005 i mål T-112/03, L'Oréal mot harmoniseringsbyrå – Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II-949, punkt 61).

- 71 Den uppfattning som sökanden har gett uttryck för i detta hänseende skulle dessutom medföra att varumärkeslikhetens betydelse sköts i bakgrunden och att det äldre nationella varumärkets särskiljningsförmåga framhävdes och gavs för stor betydelse. Detta skulle innebära att när det äldre nationella varumärket endast har låg särskiljningsförmåga, skulle risk för förväxling, oavsett graden av likhet mellan de ifrågavarande kännetecknen, föreligga endast när det sökta varumärket utgör en exakt kopia av det äldre varumärket (domstolens beslut av den 27 april 2006 i mål C-235/05 P, L'Oréal mot harmoniseringsbyrån, REG 2006, s. I-0000, punkt 45). Ett sådant resultat skulle emellertid inte överensstämma med själva beskaffenheten hos den helhetsbedömning som de behöriga myndigheterna skall göra enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (domstolens dom av den 15 mars 2007 i mål C-171/06 P, T.I.M.E. ART mot Devinlec och harmoniseringsbyrån, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 41).
- 72 Förstainstansrätten finner därför att risk för förväxling föreligger i förevarande mål med hänsyn till att de ifrågavarande varorna är identiska och till att de motstående kännetecknen liknar varandra. Såsom överklagandenämnden med fog konstaterade i punkt 21 i det angripna beslutet kan de franska konsumenterna nämligen komma att tro att det sökta varumärket PAGESJAUNES.COM är Internetversionen av papperstelefonkatalogen som försetts med varumärket LES PAGES JAUNES och därmed att varorna kommer från samma bolag.
- 73 Påståendet att det äldre varumärket inte är välkänt kan under dessa omständigheter inte godtas. Med beaktande av att överklagandenämnden inte grundade sitt beslut på att det äldre varumärket var välkänt och med fog fann att risk för förväxling förelåg, inverkar frågan huruvida detta varumärke var välkänt inte på det angripna beslutets lagenlighet.

74 Av vad ovan anförts följer att talan skall ogillas.

Rättegångskostnader

75 Enligt artikel 87.2 i förstainstansrättens rättegångsregler skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Harmoniseringsbyrå och intervenienten har yrkat att sökanden skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat målet, skall harmoniseringsbyråns och intervenientens yrkande bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (tredje avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Xentral LLC skall ersätta rättegångskostnaderna.

Jaeger

Tiili

Tchipev

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 december 2007.

E. Coulon

M. Jaeger

Justitiesekreterare

Ordförande