

Gerecht van Eerste Aanleg EG, 13 december 2007, Pagesjaunes.com



PAGESJAUNES.COM.

v



MERKENRECHT

Ouder recht

- [Geen uitspraak over vraag of een domeinnaam kan worden beschouwd als een recht dat kan worden tegengeworpen](#)
- [Geldigheid nationaal merk kan niet worden betwist in inschrijvingsprocedure maar enkel in nationale nietigheidsprocedure](#)
- [Zolang het oudere gemeenschapsmerk daadwerkelijk wordt beschermd, is het bestaan van een nationale inschrijving die of een ander recht dat ouder is dan dit merk bijgevolg niet relevant in het kader van een tegen een gemeenschapsmerk aanvraag ingestelde oppositie, ook al is het aangevraagde gemeenschapsmerk gelijk aan een ouder nationaal merk van verzoekster of een ander recht dat ouder is dan het nationale merk waarop de oppositie is gebaseerd](#)

Zelfs als ervan zou worden uitgegaan dat rechten op een domeinnaam kunnen worden gelijkgeschakeld aan een oudere nationale inschrijving, kan het Gerecht dus hoe dan ook geen uitspraak doen over een conflict tussen een ouder nationaal merk en oudere rechten op domeinnamen, nu dit niet onder zijn bevoegdheid valt.

Gemiddelde Frans consument [Gangbare consumptiegoederen](#)

In de onderhavige zaak is het merk waarop de oppositie is gebaseerd, een in Frankrijk ingeschreven nationaal merk. Bijgevolg is het voor de analyse van het verwarringsgevaar relevante grondgebied het Franse grondgebied. Aangezien de betrokken waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het doelpubliek uit de gemiddelde Franse consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.

Overeenstemming

[Opvallende visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming](#)

Bijgevolg moet worden geconcludeerd dat de betrokken merken overeenstemmen en dat de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld dat de gelijkenis tussen beide merken op zowel visueel, fonetisch, als begripsmatig vlak opvallend was.

Gevaar voor verwarring

- [Ook al wordt erkend dat het onderscheidende vermogen van het oudere merk zwak is, staat dit er immers niet aan in de weg dat in de onderhavige zaak verwarringsgevaar wordt vastgesteld.](#)

Het onderscheidende vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie naar analogie arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 24), maar is slechts één van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de beoogde waren of diensten [

- [Gevaar voor verwarring wegen identieke producten en overeenstemming tekens](#)

Bijgevolg moet worden opgemerkt dat er in de onderhavige zaak verwarringsgevaar bestaat, aangezien de betrokken producten identiek zijn en de conflicterende tekens overeenstemmen. Zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld in punt 21 van de bestreden beslissing, zouden de Franse consumenten immers kunnen denken dat het aangevraagde merk PAGESJAUNES.COM de internetversie is van de papieren gids waarop het merk LES PAGES JAUNES is aangebracht, en dat beide producten derhalve door dezelfde onderneming worden aangeboden.

PROCESRECHT

Nieuwe documenten buiten beschouwing

[Het beroep voor het Gerecht is er op gericht de rechtmatigheid van beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM te toetsen, zodat het niet aan het Gerecht staat, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van documenten die voor het eerst voor hem zijn overgelegd.](#)

Deze documenten, die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, kunnen derhalve niet in aanmerking worden genomen. Het beroep voor het Gerecht is er immers op gericht de rechtmatigheid van beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM te toetsen in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94, zodat het niet aan het Gerecht staat, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van documenten die voor het eerst voor hem zijn overgelegd. Bovengenoemde documenten moeten bijgevolg buiten beschouwing blijven, zonder dat de bewijskracht ervan hoeft te worden onderzocht.

Nieuwe argumenten ontvankelijk

Argumenten inzake bekendheid merk interveniënte ontvankelijk nu dat onderwerp van beroep was

Daar de oppositieafdeling in haar beslissing heeft vastgesteld dat interveniënte heeft aangetoond dat haar merk in Frankrijk bekendheid genoot, wat verzoekster in haar beroep bij de kamer van beroep heeft betwist, was de vraag naar de bekendheid aan de orde in het geding voor de kamer van beroep. Bijgevolg zijn de dienaangaande door verzoekster aangedragen argumenten ontvankelijk.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Gerecht van Eerste Aanleg EG, 13 december 2007

(M. Jaeger, V. Tiili en T. Tchipev)

ARREST VAN HET GERECHT (Derde kamer)

13 december 2007 (*)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Gemeenschapsmerkaanvraag voor woord PAGESJAUNES.COM – Ouder nationaal beeldmerk LES PAGES JAUNES – Domeinnaam ‚pagesjaunes.com’ – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94”

In zaak T-134/06,

Xentral LLC, gevestigd te Miami, Florida (Verenigde Staten), vertegenwoordigd door A. Bertrand, advocaat, verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door A. Folliard-Monguiral als gemachtigde, verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:

Pages jaunes SA, gevestigd te Sèvres (Frankrijk), vertegenwoordigd door C. Bertheux Scotte, B. Potot en B. Corne, advocaten,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 15 februari 2006 (zaak R 708/2005-1) inzake een oppositieprocedure tussen Pages jaunes SA en Xentral LLC,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

samengesteld als volgt: M. Jaeger, president, V. Tiili en T. Tchipev, rechters,

griffier: K. Pocheć, administrateur,

gezien het op 11 mei 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 24 november 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 22 november 2006 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

na de terechtzitting op 7 juni 2007, het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 21 september 2000 heeft Prodis Inc. bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd.

2 De inschrijvingsaanvraag betrof het woordteken **PAGESJAUNES.COM**.

3 De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 16 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn als volgt omschreven: „Drukwerken, kranten, tijdschriften, gidsen”.

4 Bij brief van 21 februari 2002 heeft de onderzoeker Prodis ervan op de hoogte gebracht dat het teken op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet kon worden ingeschreven omdat het geen onderscheidend vermogen had. Volgens de onderzoeker zou het teken door het relevante publiek worden opgevat als het elektronische adres van om het even welke ondernemer die professionele gidsen op de markt brengt.

5 Daar geen opmerkingen over het bezwaar van de onderzoeker zijn ingediend, heeft deze bij beslissing van 4 juni 2002 het verzoek om inschrijving op grond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 afgewezen.

6 Op 3 juli 2002 heeft Prodis krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de weigering het merk PAGESJAUNES.COM in te schrijven.

7 Volgend op een prejudiciële herziening op grond van artikel 60 van verordening nr. 40/94, heeft de onderzoeker bij brief van 4 oktober 2002 Prodis ervan op de hoogte gebracht dat haar verzoek om inschrijving na onderzoek voor publicatie was aanvaard.

8 Dit verzoek is in het Blad van Gemeenschapsmerken nr. 81/2002 van 14 oktober 2002 bekendgemaakt.

9 Op 6 januari 2003 heeft interveniënte, Pages Jaunes SA, krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk. De oppositie was gebaseerd op haar maatschappelijke benaming en handelsnaam Pages jaunes en daarnaast op de Franse inschrijving nr. 99800903 van 2 april 1999 van het beeldmerk LES PAGES JAUNES ter aanduiding van waren en diensten van de klassen 9, 16, 35, 38, 41 en 42, welk teken hierna is weergegeven:



10 De oppositie was gericht tegen alle in de gemeenschapsmerkaanvraag voor PAGESJAUNES.COM opgegeven waren en diensten en was gebaseerd op alle

waren en diensten waarvoor het oudere merk was ingeschreven, meer bepaald „drukwerken, kranten, tijdschriften en gidsen”, vallend binnen klasse 16.

11 De oppositie was gebaseerd op artikel 8, leden 1, sub b, en 4, van verordening nr. 40/94. Interveniente beriep zich tevens op de bekendheid van het oudere merk en van haar maatschappelijke benaming en handelsnaam, op grond van het intensieve gebruik dat hiervan reeds vroeger was gemaakt, meer bepaald ter aanduiding van gidsen en van publicaties.

12 Bij beslissing van 28 april 2005 heeft de oppositieafdeling op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 de oppositie toegewezen. Zij was van oordeel dat er sprake was van verwarringsgevaar, gelet op de identiteit van de betrokken producten, de sterke fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende merken en de bekendheid van het oudere merk in Frankrijk. Zij was ook van oordeel dat zelfs als de uitdrukking „pages jaunes” in sommige landen, en tot op zekere hoogte ook in Frankrijk, als gebruikelijke benaming kon worden beschouwd, Prodis niet had aangetoond dat het oudere merk een gebruikelijke benaming was geworden „door toedoen” van interveniente.

13 Op 16 juni 2005 heeft Prodis krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 bij het BHIM beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.

14 Bij beslissing van **15 februari 2006 (hierna: „bestreden beslissing”)** heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. Zij was van oordeel dat een eventueel ouder recht van Prodis, te weten de domeinnaam „pagesjaunes.com”, buiten beschouwing moest blijven, dat het niet aan het BHIM stond om nationale merken nietig te verklaren en dat in het dossier geen steun kon worden gevonden voor het argument dat de uitdrukking „pages jaunes” voor de Franse consument geen onderscheidend vermogen had of diende ter aanduiding van publicaties, meer bepaald telefoongidsen. Volgens de kamer van beroep had deze uitdrukking juist een „gewoon onderscheidend vermogen”, daar de kleur waarin deze benaming was weergegeven willekeurig was bepaald en de uitdrukking geen soortnaam was geworden. De kamer van beroep heeft opgemerkt dat het dominerende element van de twee conflicterende merken werd gevormd door dezelfde uitdrukking „pages jaunes” en dat de gelijkheid tussen deze merken opvallend was. Ten slotte heeft zij geoordeeld dat er, gelet op de identiteit tussen de betrokken producten, in Frankrijk verwarringsgevaar bestond, aangezien het aangevraagde merk zou worden beschouwd als de internetversie van de papieren gids waarop het merk LES PAGES JAUNES is aangebracht, en dat de betrokken producten bijgevolg zouden worden geacht door dezelfde onderneming te worden aangeboden.

15 De merkaanvraag voor PAGESJAUNES.COM is overgegaan op verzoekster, Xentral LLC. Deze overgang is op 2 mei 2006 in het register van gemeenschapsmerken ingeschreven.

Conclusies van partijen

16 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te vernietigen;
- het merk PAGESJAUNES.COM geldig te verklaren;
- de kamer van beroep van het BHIM te verwijzen in de kosten.

17 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

- het tweede onderdeel van het petitum niet-ontvankelijk te verklaren;
- het beroep voor het overige te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

18 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behage:

- de bestreden beslissing te bevestigen;
- het verzoek om inschrijving van het merk PAGESJAUNES.COM in zijn geheel te verwerpen;
- verzoekster te verwijzen in de kosten.

19 Ter terechtzitting heeft verzoekster het tweede onderdeel van haar petitum ingetrokken, waarvan het Gerecht akte heeft genomen. Zij heeft bovendien verduidelijkt dat het derde onderdeel van haar petitum moet worden gelezen als een verzoek het BHIM te verwijzen in de kosten, waarvan het Gerecht eveneens akte heeft genomen.

20 Ter terechtzitting heeft interveniente het tweede onderdeel van haar petitum ingetrokken, waarvan het Gerecht akte heeft genomen.

Ontvankelijkheid van documenten die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd

21 Interveniente voert aan dat de bijlagen 51 tot en met 53, 77 en 78 bij het verzoekschrift nieuwe stukken zijn, aangezien zij niet aan het BHIM zijn overgelegd. Deze documenten zijn dientengevolge niet-ontvankelijk.

22 De bijlagen 51 tot en met 53 en 77 bij het verzoekschrift – laatstgenoemde bijlage is identiek aan bijlage 52 – zijn uittreksels uit de Annuaire – Almanach du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration (Didot-Bottin) van 1887, van 1886 en van 1891 en zijn niet in het administratieve dossier van het BHIM opgenomen. Bijlage 78 bevat uittreksels uit het register van het Institut national de la propriété industrielle (INPI) betreffende in Frankrijk ingeschreven merken die het woordelement „pages jaunes” bevatten, die evenmin aan het BHIM zijn overgelegd.

23 Deze documenten, die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd, kunnen derhalve niet in aanmerking worden genomen. Het beroep voor het Gerecht is er immers op gericht de rechtmatigheid van beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM te toetsen in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94, zodat het niet aan het Gerecht staat, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van documenten die voor het eerst voor hem zijn overgelegd. Bovengenoemde documenten moeten bijgevolg buiten beschouwing blijven, zonder dat de bewijskracht ervan hoeft te worden onderzocht [zie arrest Gerecht van 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ART-

HUR ET FELICIE), T-346/04, Jurispr. blz. II-4891, punt 19, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Ontvankelijkheid van enkele door verzoekster naar voren gebrachte argumenten

24 Het BHIM is van mening dat de argumenten van verzoekster inzake artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 niet-ontvankelijk en in elk geval irrelevant zijn, nu de oppositieafdeling op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 de oppositie heeft toegewezen zonder te onderzoeken of de voorwaarden voor toepassing van artikel 8, lid 4, van deze verordening zijn vervuld. Aangezien deze laatste rechtsgrondslag evenmin door de kamer van beroep is onderzocht, kan het Gerecht de rechtmatigheid van de bestreden beslissing enkel toetsen aan artikel 8, lid 1, sub b, van de verordening.

25 Verzoeksters argumenten zijn gebaseerd op artikel 8, leden 1, sub b, en 4, van verordening nr. 40/94. De oppositieafdeling en de kamer van beroep hebben op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van bedoelde verordening de oppositie toegewezen, daar er volgens hen verwarringsgevaar bestaat tussen het aangevraagde merk en het oudere merk, wat heeft geleid tot afwijzing van het verzoek tot inschrijving van het merk PAGE-SJAUNES.COM. Noch de oppositieafdeling, noch de kamer van beroep heeft het aangevraagde merk vergeleken met de maatschappelijke benaming of handelsnaam van interveniënte, die zich hierop had beroepen ter ondersteuning van haar op artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 gebaseerde oppositie, daar het bestaan van een relatieve weigeringsgrond reeds volstond voor toewijzing van de oppositie.

26 In dit verband moet eraan worden herinnerd dat het beroep voor het Gerecht strekt tot toetsing van de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep. Deze toetsing moet dus plaatsvinden aan de hand van de rechtsvragen die voor deze laatste zijn opgeworpen [arresten Gerecht van 7 september 2006, Méric/BHIM – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Jurispr. blz. II-2737, punt 22, en 22 maart 2007, Saint-Gobain Pam/BHIM – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 83].

27 Derhalve moet worden onderzocht of de kamer van beroep terecht op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geconcludeerd dat er verwarringsgevaar bestaat tussen het aangevraagde merk en het oudere merk, zonder dat het Gerecht, dat zich bij de beoordeling van de relatieve weigeringsgrond van artikel 8, lid 4, van deze verordening niet in de plaats kan stellen van het BHIM, rekening hoeft te houden met de door verzoekster ter ondersteuning van haar oppositie ingeroepen maatschappelijke naam of handelsnaam. Bijgevolg hoeft enkel het middel betreffende schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 te worden onderzocht.

28 Verder betoogt het BHIM dat de argumenten van verzoekster ter betwisting van de bekendheid van het oudere merk niet relevant zijn in het kader van het onderhavige beroep. Aangezien de kamer van beroep heeft bevestigd dat er verwarringsgevaar bestaat en

zich daarbij heeft gebaseerd op het „gewone onderscheidende vermogen” van het oudere merk, heeft zij niet onderzocht of dit merk bekendheid heeft gekregen door het gebruik dat ervan is gemaakt, zoals verzoekster in de procedure bij het BHIM heeft betoogd, en evenmin haar beslissing op deze bekendheid gebaseerd.

29 Daar de oppositieafdeling in haar beslissing heeft vastgesteld dat interveniënte heeft aangetoond dat haar merk in Frankrijk bekendheid genoot, wat verzoekster in haar beroep bij de kamer van beroep heeft betwist, was de vraag naar de bekendheid aan de orde in het geding voor de kamer van beroep. Bijgevolg zijn de dienaangaande door verzoekster aangedragen argumenten ontvankelijk.

Ten gronde

30 Volgens verzoekster moet de domeinnaam „pagesjaunes.com”, waarvan zij houdster is, worden beschouwd als een ouder recht dat kan worden tegengeworpen aan de houder van het oudere merk. Verder heeft het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen en is het zelfs een soortnaam. Daarenboven is het aangevraagde merk geen ongeoorloofde nabootsing van het oudere merk. Ten slotte kan interveniënte zich niet beroepen op de bekendheid van het oudere merk.

31 Het BHIM en interveniënte betogen dat de kamer van beroep terecht heeft geconcludeerd dat er verwarringsgevaar bestaat.

32 Om te beginnen moet verzoeksters argument worden onderzocht dat haar domeinnaam „pagesjaunes.com” moet worden beschouwd als een ouder recht dat aan interveniënte als houdster van het oudere merk kan worden tegengeworpen.

Eventuele effecten van het oudere recht dat is gebaseerd op de domeinnaam „pagesjaunes.com”

33 Verzoekster betoogt dat een domeinnaam net als een merk een teken met onderscheidend vermogen is en een ouder recht kan doen ontstaan. De domeinnaam „pagesjaunes.com” is geregistreerd op 9 april 1996, dus ruim vóór het oudere merk waarop interveniënte zich ter ondersteuning van haar oppositie beroept en dat op 2 april 1999 is ingeschreven.

34 Volgens verzoekster heeft een administratieve commissie van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) bij beslissing van 21 augustus 2000 de rechten van verzoekster op de domeinnaam „pagesjaunes.com” bevestigd en de verzoeken van de onderneming France Télécom, destijds rechthebbende van de in 1977 gedeponeerde Franse beeldmerken PAGES JAUNES, afgewezen.

35 De kamer van beroep heeft in punt 10 van de bestreden beslissing overwogen dat dit argument moet worden verworpen, aangezien „het onderzoek van het [BHIM] op grond van artikel 8, lid 1, van [verordening nr. 40/94] wordt afgebakend door het conflict tussen het aangevraagde merk en het ingeroepen oudere recht”.

36 Met deze conclusie moet worden ingestemd, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de vraag of een domeinnaam kan worden beschouwd als een recht dat kan worden tegengeworpen. De geldigheid van een nationaal merk, in casu dat van

interveniënte, kan immers niet worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk, maar alleen in een in de betrokken lidstaat ingeleide nietigverklaringsprocedure [arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 55]. Verder dient het BHIM weliswaar op basis van de door de opposant te verstrekken bewijzen het bestaan van het ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde nationale merk te onderzoeken, maar het dient niet een conflict tussen dit merk en een ander merk op nationaal niveau te beslechten, aangezien dit tot de bevoegdheid van de nationale autoriteiten behoort [arrest Gerecht van 21 april 2005, PepsiCo/BHIM – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Jurispr. blz. II-1341, punt 26; zie in die zin ook arrest Gerecht van 25 mei 2005, TeleTech Holdings/BHIM – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, Jurispr. blz. II-1767, punt 29].

37 Zolang het oudere gemeenschapsmerk daadwerkelijk wordt beschermd, is het bestaan van een nationale inschrijving die of een ander recht dat ouder is dan dit merk bijgevolg niet relevant in het kader van een tegen een gemeenschapsmerkaanvraag ingestelde oppositie, ook al is het aangevraagde gemeenschapsmerk gelijk aan een ouder nationaal merk van verzoekster of een ander recht dat ouder is dan het nationale merk waarop de oppositie is gebaseerd [zie in die zin arrest Gerecht van 1 maart 2005, Fusco/BHIM – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Jurispr. blz. II-715, punt 63]. Zelfs als ervan zou worden uitgegaan dat rechten op een domeinnaam kunnen worden gelijkgeschakeld aan een oudere nationale inschrijving, kan het Gerecht dus hoe dan ook geen uitspraak doen over een conflict tussen een ouder nationaal merk en oudere rechten op domeinnamen, nu dit niet onder zijn bevoegdheid valt.

38 In de onderhavige zaak heeft verzoekster daadwerkelijk op basis van haar domeinnaam „pagesjaunes.com” bij de bevoegde nationale autoriteiten de nietigverklaring van de verschillende PAGES JAUNES-merken waarvan interveniënte houdster is, trachten te verkrijgen. Haar verzoek om nietigverklaring is evenwel bij beslissingen van het Tribunal de grande instance de Paris (Frankrijk) van 14 mei 2003 en de Cour d’appel de Paris (Frankrijk) van 30 maart 2005 verworpen. Daar in beide beslissingen bovendien niet de geldigheid van het in de onderhavige zaak aangevoerde oudere merk is onderzocht, maar van andere PAGES JAUNES-merken waarvan interveniënte houdster is, zijn deze beslissingen hoe dan ook niet van belang voor de onderhavige zaak, nu het oudere merk nog steeds geldig is.

39 Daarenboven heeft de beslissing van de administratieve commissie van de WIPO enkel betrekking op de eventuele overdracht van de domeinnamen „pagesjaunes.com” en „pagesjaunes.net” aan France Télécom, en niet op het gevaar van verwarring tussen „pagesjaunes.com” en LES PAGES JAUNES, zodat deze beslissing niet van belang is voor de onderhavige

procedure. De WIPO heeft zich evenmin uitgesproken over de geldigheid van het oudere merk.

40 Bijgevolg kan verzoekster zich in de onderhavige procedure niet beroepen op haar oudere recht dat zou zijn gebaseerd op de domeinnaam „pagesjaunes.com”.

41 Bijgevolg moet worden nagegaan of de kamer van beroep artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in de onderhavige zaak juist heeft toegepast.

Toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

42 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en wanneer beide merken betrekking hebben op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Verder moet volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 onder oudere merken worden verstaan de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.

43 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.

44 Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, uitgaande van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30-33, en aldaar aangehaalde rechtspraak].

45 In de onderhavige zaak is het merk waarop de oppositie is gebaseerd, een in Frankrijk ingeschreven nationaal merk. Bijgevolg is het voor de analyse van het verwarringsgevaar relevante grondgebied het Franse grondgebied.

46 Aangezien de betrokken waren gangbare consumptiegoederen zijn, bestaat het doelpubliek uit de gemiddelde Franse consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.

47 Het wordt niet betwist dat de twee conflicterende merken betrekking hebben op dezelfde producten. Beide merken vormen immers een aanduiding voor „drukwerken, kranten, tijdschriften en gidsen”, die vallen onder klasse 16 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Hoewel de oppositie ook gebaseerd was op waren en diensten van andere klassen (klassen 9, 35, 38, 41 en 42) waarvoor het oudere merk was ingeschreven, hoeven deze hier niet te worden onderzocht, aangezien de

59 Bijgevolg moet worden vastgesteld dat de conflicterende merken visueel overeenstemmen.

60 Volgens verzoekster bestaan er ook op fonetisch gebied grote verschillen tussen de twee conflicterende merken, aangezien het oudere merk wordt uitgesproken als „pa3-3o-nə”, terwijl het aangevraagde merk wordt uitgesproken als „pa3-3o-nə-pwɛB-kom”.

61 Dit argument kan niet worden aanvaard. Het volstaat op te merken dat de verschillen tussen de elementen „les” en „com”, die ondergeschikt zijn, op zich niet volstaan om de fonetische overeenstemming, die het gevolg is van de overname van de woorden „pages” en „jaunes” – dus van het dominerende bestanddeel van het oudere merk – in het aangevraagde merk, teniet te doen. Bovendien moet worden opgemerkt dat het lidwoord niet noodzakelijkerwijs wordt uitgesproken, wat verzoekster impliciet ook erkent, nu zij dit woord bij de fonetische vergelijking van de betrokken merken niet vermeldt.

62 Verder bestaat er volgens verzoekster geen enkele begripsmatige gelijkheid tussen de merken, aangezien het oudere merk onbetwistbaar een papieren gids met geel papier voor de geest roept, terwijl het aangevraagde merk doet denken aan het internet en een zoekstelsel voor adressen op internet.

63 Ook dit argument van verzoekster moet worden verworpen. Beide merken verwijzen naar pagina's met een gele kleur. Dat het oudere merk het woord „les” bevat, wijzigt niets aan de begripsmatige inhoud ervan, aangezien dit louter de functie van lidwoord heeft. Het enige verschil betreft de uitgang „com” van het aangevraagde merk. Deze uitgang wijzigt de betekenis van de uitdrukking „pages jaunes” echter niet, aangezien hij enkel de suggestie wekt dat de producten waarop het merk betrekking heeft, op internet kunnen worden geraadpleegd of gekocht.

64 Bijgevolg moet worden geconcludeerd dat de betrokken merken overeenstemmen en dat de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld dat de gelijkheid tussen beide merken op zowel visueel, fonetisch, als begripsmatig vlak opvallend was.

65 Er dient nog globaal te worden beoordeeld of er gevaar voor verwarring van deze merken bestaat.

Verwarringsgevaar

66 De kamer van beroep heeft in punt 21 van de bestreden beslissing het volgende standpunt over het bestaan van verwarringsgevaar ingenomen:

„Telt men bij [de opvallende gelijkheid van de conflicterende merken] het feit dat zij voor identieke producten zouden worden gebruikt en aan hetzelfde publiek en op hetzelfde grondgebied zouden worden aangeboden, is het verwarringsgevaar niet alleen waarschijnlijk, maar zelfs zeker. De Franse gebruikers zullen immers denken dat PAGESJAUNES.COM de internetversie is van de papieren gids [waarop het merk] LES PAGES JAUNES [is aangebracht,] en vanzelfsprekend ook dat beide producten door een en dezelfde onderneming worden aangeboden.”

67 Verzoekster betoogt dat het oudere merk, gelet op zijn zeer zwak onderscheidend vermogen, naar zijn aard slechts beperkte bescherming kan genieten. Enkel slaafse nabootsing kan worden verboden, zonder dat aan interveniënte een uitsluitend recht op de uitdrukking „pages jaunes” kan toekomen. Volgens verzoekster heeft de kamer van beroep verzuimd, bij de vergelijking van de betrokken merken rekening te houden met dit zwakke onderscheidende vermogen.

68 Uit de bestreden beslissing volgt dat de kamer van beroep heeft erkend dat het oudere merk „gewoon onderscheidend vermogen” heeft.

69 Zonder dat de verschillende argumenten van verzoekster over het zwakke onderscheidende vermogen van het oudere merk hoeven te worden onderzocht, kan worden volstaan met de vaststelling dat, ook al zou de kamer van beroep het oudere merk ten onrechte „gewoon onderscheidend vermogen” hebben toegedicht, een dergelijke misvatting niet kan leiden tot de vernietiging van de bestreden beslissing.

70 Ook al wordt erkend dat het onderscheidende vermogen van het oudere merk zwak is, staat dit er immers niet aan in de weg dat in de onderhavige zaak verwarringsgevaar wordt vastgesteld. Het onderscheidende vermogen van het oudere merk moet weliswaar in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het verwarringsgevaar (zie naar analogie arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 24), maar is slechts één van de elementen die bij deze beoordeling een rol spelen. Zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen kan er sprake zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder wegens overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de beoogde waren of diensten [zie in die zin arrest Gerech van 16 maart 2005, L'Oréal/BHIM – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Jurispr. blz. II-949, punt 61].

71 Daarenboven zou de door verzoekster op dit punt verdedigde stelling ertoe leiden dat de overeenstemming van de merken als criterium zou worden verdrongen door het onderscheidende vermogen van het oudere nationale merk, dat daardoor overdreven betekenis zou krijgen. Dit zou tot resultaat hebben dat, zodra het oudere nationale merk slechts zwak onderscheidend vermogen heeft, er enkel verwarringsgevaar zou bestaan indien dit merk volledig werd gereproduceerd door het merk waarvan om inschrijving wordt verzocht en zulks ongeacht de mate van overeenstemming van de betrokken tekens (beschikking Hof van 27 april 2006, L'Oréal/BHIM, C-235/05 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 45). Een dergelijk resultaat zou echter indruisen tegen het wezen zelf van de globale beoordeling die de bevoegde autoriteiten op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 moeten verrichten (arrest Hof van 15 maart 2007, T.I.M.E. ART/Devinlec en BHIM, C-171/06 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 41).

72 Bijgevolg moet worden opgemerkt dat er in de onderhavige zaak verwarringsgevaar bestaat, aangezien de betrokken producten identiek zijn en de conflicterende tekens overeenstemmen. Zoals de kamer van

beroep terecht heeft vastgesteld in punt 21 van de bestreden beslissing, zouden de Franse consumenten immers kunnen denken dat het aangevraagde merk PAGESJAUNES.COM de internetversie is van de papieren gids waarop het merk LES PAGES JAUNES is aangebracht, en dat beide producten derhalve door dezelfde onderneming worden aangeboden.

73 In die omstandigheden moet ook het argument dat het oudere merk niet algemeen bekend is, worden verworpen. Aangezien de kamer van beroep haar beslissing niet heeft gebaseerd op de bekendheid van het oudere merk en terecht heeft geconcludeerd dat er verwarringsgevaar bestaat, tast het feit dat het oudere merk mogelijk niet algemeen bekend is, de wettigheid van de bestreden beslissing niet aan.

74 Gelet op een en ander moet het beroep worden verworpen.

Kosten

75 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Derde kamer),

rechtdoende, verklaart:

- 1) Het beroep wordt verworpen.
- 2) Xentral LLC wordt verwezen in de kosten.