RETTENS DOM (Femte Afdeling)

19. maj 2011 *

I sag T-580/08,

PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), Budapest (Ungarn), ved advokaterne H. Granado Carpenter og C. Gutiérrez Martínez,

sagsøger,

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved O. Mondéjar Ortuño, som befuldmægtiget,

sagsøgt,

den anden part i sagen for appelkammeret ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og intervenient ved Retten:

Pepekillo, SL, Algésiras (Spanien), ved advokat J. Garrido Pastor,

* Processprog: spansk.

angående en påstand om annullation af de afgørelser, der blev truffet den 30. april og den 24. september 2008 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 722/2007-1), vedrørende henholdsvis en begæring om restitutio in integrum fra Pepekillo, SL, og en indsigelsessag mellem PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) og Pepekillo,

har

RETTEN (Femte Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, S. Papasavvas, og dommerne V. Vadapalas (refererende dommer) og K. O'Higgins,

justitssekretær: E. Coulon,

under henvisning til stævningen, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 24. december 2008,

under henvisning til svarskriftet fra Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 30. april 2009,

under henvisning til intervenientens svarskrift, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 31. marts 2009,

under henvisning til replikken, der blev indleveret til Rettens Justitskontor 9. juli 2009,

under henvisning til, at ingen af parterne har fremsat nogen anmodning om fastsættelse af et retsmøde inden for en frist af en måned, efter at det var forkyndt, at den skriftlige forhandling var afsluttet, og Retten derfor på grundlag af den refererende dommers rapport og i henhold til procesreglementets artikel 135a har besluttet at træffe afgørelse, uden at retsforhandlingerne omfatter et mundtligt stadium,

og under henvisning til den ændrede sammensætning af Rettens afdelinger,

afsagt følgende

Dom

Sagens baggrund

1 Den 20. november 2003 indgav M. S. L. i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), med senere ændringer (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker (EUT L 78, s. 1)), en ansøgning om registrering af et EF-varemærke til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (herefter »Harmoniseringskontoret«).

2 Det varemærke, der blev søgt registreret, var ordmærket PEPEQUILLO.

3 De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 18, 25 og 35 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer for hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

— klasse 18: »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; skind; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer«

— klasse 25: »beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«

— klasse 35: »detailsalg af alle slags varer; bistand ved drift eller ledelse af franchisevirksomheder; salgsfremme og salg via computernetværk; import- og eksportagenturer«.

4 EF-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i *EF-Varemærketidende* nr. 36/2004 af 6. september 2004.

5 Rettighederne til ansøgningen blev senere overdraget til intervenienten, Pepekillo, SL.

6 Den 1. december 2004 rejste et tredje selskab i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 41 i forordning nr. 207/2009) indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke for de i præmis 3 nævnte varer og tjenesteydelser.

7 Indsigelsen var støttet på følgende ældre varemærker:

— registreringen af ordmærket PEPE i Spanien under nr. 1627317 fra 1997

— registreringen af følgende figurmærke i Spanien under nr. 1719159:



— EF-varemærkeregistrering nr. 345496 af ordmærket PEPE af 20. oktober 1998

— registreringen af ordmærket PEPE JEANS i Spanien under nr. 1290744 fra 1991

— EF-varemærkeregistrering nr. 1807379 af ordmærket PEPE JEANS af 3. august 2001

— registreringen af følgende figurmærker i Spanien under nr. 1905641, nr. 1769728 og nr. 1769576 i 1995 og 1996 af følgende figurmærker:

— det nedenfor gengivne figurmærke:



— det nedenfor gengivne figurmærke:



— EF-varemærkeregistrering nr. 287029 af 16. juli 1998 af det nedenfor gengivne figurmærke:



— andre varemærkeregistreringer, navnlig i Spanien, som indeholder udtrykket »pepe jeans« eller ordet »pepe«, såsom varemærkerne PEPE JEANS PORTOBELLO (nr. 1789013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (nr. 2222218), PEPE JEANS Est. 73 W11 (nr. 2181476 og 2181477), PEPE JEANS M2 (nr. 2096733), PEPE BETTY (nr. 1193156), PEPECO (nr. 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (EF-varemærkeregistrering nr. 3342649), PEPE CLOTHING (nr. 1293444), PEPE F4 (nr. 1704783), PEPE M3 (nr. 1704784), PEPE 2XL (nr. 1172266), PEPE M99 (nr. 1704781).

8 De ældre varemærker omfatter følgende varer:

— For så vidt angår den spanske varemærkeregistrering nr. 1627317 henhører varerne under klasse 18 og svarer til følgende beskrivelse: »Lædervarer og læderimitationer, mærkater i læder, rejsetasker, rygsække, dokumentmapper, punge, tegnebøger, posetasker, paraplyer, parasoller, spadserestokke«.

— For så vidt angår den spanske varemærkeregistrering nr. 1719159 henhører varerne under klasse 25 og svarer til følgende beskrivelse: »Konfektioner af enhver art«.

— For så vidt angår EF-varemærkeregistrering nr. 345496 henhører varerne under klasse 18 og 25 og svarer for hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

  — klasse 18: »tasker, håndtasker, rygsække, skoletasker, skråsække, tornystre, håndkufferter, vadsække, mapper, kufferter, rejsetasker, punge, tegnebøger, poser, paraplyer, parasoller«

  — klasse 25: »beklædningsgenstande, bælter, cowboybukser, fodtøj og hovedbeklædning«.

— For så vidt angår den spanske varemærkeregistrering nr. 1290744 henhører varerne under klasse 25 og svarer til følgende beskrivelse: »Beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning«.

— For så vidt angår EF-varemærkeregistrering nr. 1807379 henhører varerne bl.a. under klasse 3 og 18 og svarer for hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

  — klasse 3: »parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, kunstige øjenvipper, klæbemidler til fastklæbning af kunstige øjenvipper«

  — klasse 18: »tasker, håndtasker, rygsække, skolemapper, rygsække, kufferter, etuier, rejsetasker, tegnebøger, paraplyer, parasoller«.

— For så vidt angår de spanske varemærkeregistreringer nr. 1905641, nr. 1769728 og nr. 1769576 henhører varerne under klasse 3, 18 og 25 og svarer for hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

  — klasse 3: »parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hårvand, kunstige øjenvipper, klæbemidler til fastklæbning af kunstige øjenvipper«

  — klasse 18: »lædervarer og læderimitationer, mærkater i læder, håndtasker, håndkufferter, rejseartikler, parasoller, spadserestokke, skoletasker og rygsække, alt sammen i læder«

  — klasse 25: »beklædningsgenstande, fodtøj med undtagelse af ortopædisk fodtøj og hovedbeklædning«.

— For så vidt angår EF-varemærkeregistrering nr. 287029 henhører varerne bl.a. under klasse 18 og 25, der for hver enkelt af disse klasser svarer til følgende beskrivelse:

  — klasse 18: »tasker, håndtasker, rygsække, skoletasker, skråtasker, tornystre, rygsække, håndkufferter, vadsække, mapper, kufferter, rejsetasker, punge, tegnebøger, posetasker, paraplyer, parasoller«

  — klasse 25: »beklædningsgenstande; bælter; jeans; fodtøj og hovedbeklædning«.

— For så vidt angår de spanske varemærkeregistreringer nr. 2181476, nr. 2181477 og nr. 1704783 henhører varerne under klasse 18 og 25 og svarer for hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

  — klasse 18: »læder og læderimitationer samt varer fremstillet af disse materialer ikke indeholdt i andre klasser; skind; kufferter og rejsetasker; paraplyer, parasoller og stokke; piske og sadelmagervarer«

  — klasse 25: »beklædningsgenstande, fodtøj (med undtagelse af ortopædisk fodtøj), hovedbeklædning«.

— For så vidt angår de spanske varemærkeregistreringer nr. 1704781, nr. 1704784 og nr. 2222218 henhører varerne under klasse 25 og svarer til følgende beskrivelse: »beklædningsgenstande, fodtøj (med undtagelse af ortopædisk fodtøj), hovedbeklædning«.

— For så vidt angår de spanske varemærkeregistreringer nr. 1172266, 1193156, 1293444 og 1652022 henhører varerne under klasse 25 og svarer til følgende beskrivelse: »beklædningsgenstande, fodtøj, hovedbeklædning«.

— For så vidt angår den spanske varemærkeregistrering nr. 1789013 henhører varerne under klasse 25 og svarer til følgende beskrivelse: »beklædningsgenstande, fodtøj til sport (med undtagelse af ortopædisk fodtøj), hovedbeklædning«.

— For så vidt angår den spanske varemærkeregistrering nr. 2096733 henhører varerne under klasse 25 og svarer til følgende beskrivelse: »konfektionstøj, bælter (beklædningsgenstande), cowboybukser, fodtøj og hovedbeklædning«.

— For så vidt angår EF-varemærkeregistrering nr. 3342649 henhører varerne bl.a. under klasse 18 og 25 og svarer for hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:

  — klasse 18: »varer af læder og læderimitationer; varer af disse materialer og ikke indeholdt i andre klasser; dyrehuder, rejsekufferter og kufferter; paraplyer, parasoller og spadserestokke; piske og sadelmagervarer, punge, håndtasker, rygsække, mapper, skoletasker, store tasker, kolemapper, etuier indeholdt i klasse 18, dokumentmapper, rejsetasker, tegnebøger«

  — klasse 25: »beklædningsgenstande, konfektion, bælter, cowboybukser, fodtøj og hovedbeklædning«.

9 Rettighederne til disse varemærkeregistreringer blev senere overdraget til sagsøgeren, PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft).

10 Indsigelsen var støttet på de grunde, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009].

11 Den 9. marts 2007 tog indsigelsesafdelingen indsigelsen til følge for alle de varer og tjenesteydelser, som denne var rettet imod, og afslog at registrere det ansøgte varemærke, idet den fandt, at intervenienten ved at bruge dette varemærke ville kunne udnytte de ældre varemærker PEPE og PEPE JEANS' renommé.

12 Den 10. maj 2007 indgav intervenienten en klage til Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009) over indsigelsesafdelingens afgørelse.

13 Intervenienten indgav begrundelsen for klagen til Harmoniseringskontoret den 13. juli 2007, dvs. en dag efter fristen for indbringelsen heraf, som var blevet fastsat til den 12. juli 2007. Ved en meddelelse fra Registreringskontoret af 19. juli 2007 gav Harmoniseringskontoret intervenienten meddelelse om, at begrundelsen for klagen var blevet modtaget efter fristen, og at klagen ville kunne afvises.

14 Derefter fremsendte intervenienten den 12. september 2007 en begæring om restitutio in integrum til Harmoniseringskontoret i overensstemmelse med artikel 78 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 81 i forordning nr. 207/2009), hvori det var anført, at selskabet havde iagttaget den fornødne omhu, og at den forsinkede indgivelse af begrundelsen for klagen ikke kunne lægges det til last, men måtte tilskrives forsendelsesfirmaet.

15 Ved afgørelse af 30. april 2008 (herefter »afgørelsen om restitutio in integrum«) tog Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret intervenientens begæring om restitutio in integrum til følge og fandt i overensstemmelse hermed, at »begrundelsen for klagen skulle anses for indgivet inden for den i forordning nr. 40/94 fastsatte frist«.

16 Ved afgørelse af 24. september 2008 (herefter »afgørelsen om sagens realitet«) gav Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret ligeledes intervenienten medhold i klagen, idet det ophævede indsigelsesafdelingens afgørelse og forkastede sagsøgerens indsigelse. Appelkammeret fandt navnlig for det første, at der ikke var risiko for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og for det andet, at bestemmelserne i nævnte forordnings artikel 8, stk. 5, ikke fandt anvendelse i den foreliggende sag, eftersom de omtvistede varemærker ikke lignede hinanden.

17 Appelkammeret udtalte bl.a., at varemærkerne var forskellige på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan, at det ikke var blevet bevist, at de ældre tegn udgjorde en varemærkefamilie (ud over en familie »af registreringer«), og endelig, at argumentet vedrørende de ældre tegns anseelse og særlige grad af særpræg ikke kunne tiltrædes i den foreliggende sag.

Parternes påstande

18 Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

— Afgørelsen om restitutio in integrum annulleres.

— Afgørelsen om sagens realitet annulleres.

— Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med den foreliggende sag samt omkostningerne i forbindelse med den administrative sag for Harmoniseringskontoret.

19 Harmoniseringskontoret og intervenienten har nedlagt følgende påstande:

— Frifindelse.

— Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

20 I replikken har sagsøgeren nedlagt påstand om, at intervenienten tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Retlige bemærkninger

Om de beviser, der for første gang er forelagt for Retten

21 I bilaget til stævningen har sagsøgeren fremlagt en kopi af en artikel, der blev offentliggjort den 22. april 2008 i en spansk avis, og som omhandler de ti mest brugte ord i spansk daglig sprogbrug, og som bl.a. henviser til ordet »quillo«, der er en forkortelse for ordet »chiquillo«.

22 Dette dokument, der for første gang er fremlagt for Retten, kan ikke tages i betragtning. Et søgsmål ved Retten har nemlig til formål at efterprøve lovligheden af afgørelser truffet af Harmoniseringskontorets appelkamre, jf. artikel 63 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 65 i forordning nr. 207/2009), hvorfor Rettens opgave ikke er at foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af dokumenter, der for første gang fremlægges for Retten. Der skal derfor ses bort fra de nævnte dokumenter, og det er ufornødent at undersøge deres beviskraft (jf. i denne retning Rettens dom af 24.11.2005, sag T-346/04, Sadas mod KHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Sml. II, s. 4891, præmis 19 og den deri nævnte retspraksis).

Om den første påstand

23 Til støtte for den første påstand, der tilsigter en annullation af afgørelsen om restitutio in integrum, har sagsøgeren gjort et enkelt anbringende gældende om en tilsidesættelse af artikel 78 i forordning nr. 40/94.

Parternes argumenter

24 Sagsøgeren har gjort gældende, at intervenienten ikke har handlet med den omhu, der kræves efter artikel 78 i forordning nr. 40/94, og at appelkammeret følgelig ikke med føje kunne give medhold i dennes begæring om restitutio in integrum.

25 Ifølge sagsøgeren har intervenienten for det første anvendt den frist, som denne havde til at indgive en klage over Harmoniseringskontorets indsigelsesafdelings afgørelse, fuldt ud, for det andet har intervenienten hverken meddelt eller overbragt forsendelsesfirmaet alle oplysningerne om modtageren, for det tredje foretog intervenienten

ikke en opfølgning på sin forsendelse, og for det fjerde har intervenienten ikke indgivet en skriftlig begrundelse for klagen pr. telefax til trods for, at intervenienten havde fremsendt denne for sent.

26 Som Harmoniseringskontoret har erkendt i svarskriftet, var intervenientens omhu derfor minimal, selv om artikel 78, stk. 1, i forordning nr. 40/94 kræver, at den person, der indgiver en begæring om restitutio i integrum, skal iagttage den fornødne omhu.

27 Sagsøgeren har tilføjet, at selv om Harmoniseringskontoret og intervenienten har angivet en fejl fra forsendelsesfirmaets side som forklaringen på den forsinkede indgivelse af begrundelsen for klagen, skal der tages hensyn til den omstændighed, at der påhviler intervenientens repræsentant en pligt til at udvise større omhu, hvorfor denne burde have fremsendt begrundelsen for klagen pr. telefax og burde have udfyldt overleveringsbeviset for den skriftlige begrundelse for klagen, som blev overgivet til forsendelsestjenesten, bedre.

28 Endelig burde intervenientens repræsentant have foretaget en simpel efterprøvelse af rigtigheden af oplysningerne på overleveringsbeviset for den skriftlige begrundelse for klagen, som var blevet overgivet til forsendelsestjenesten, navnlig fordi han var forpligtet til at angive den rigtige adresse og give instruktioner til nævnte forsendelsestjeneste.

29 Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at påstanden om annullation af afgørelsen om restitutio in integrum bør afvises eller under alle omstændigheder forkastes som ugrundet.

30 Intervenienten har bestridt sagsøgerens argumenter.

Rettens bemærkninger

31 Begæringen om restitutio in integrum er reguleret af artikel 78 i forordning nr. 40/94, der som en af betingelserne for at meddele restitutio in integrum angiver den omstændighed, at ansøgeren har »iagttaget den efter omstændighederne fornødne omhu«.

32 Det skal derfor afgøres, om intervenienten i den foreliggende sag faktisk iagttog den efter omstændighederne fornødne omhu for at overholde den frist, som var blevet fastsat for denne til at indgive klagen over indsigelsesafdelingens afgørelse.

33 Det skal i denne forbindelse bemærkes, for det første, at den frist, som intervenienten var blevet tildelt med henblik på at indgive begrundelsen for klagen, stort set var udløbet, eftersom intervenienten kontaktede forsendelsesfirmaet dagen før fristens udløb, og for det andet, at hjemstederne for Harmoniseringskontoret, intervenienten og intervenientens rådgiver befinder sig i forskellige byer, henholdsvis i Alicante (Spanien), i Algesiras (Spanien), i Cadix (Spanien) og i Madrid (Spanien).

34 Hvad for det første angår sagsøgerens argument om, at intervenienten har anvendt klagefristen fuldt ud, kan dette ikke tiltrædes, idet fristerne i princippet er fastsat for at blive udnyttet fuldt ud (Rettens dom af 20.6.2006, sag T-251/04, Grækenland mod Kommissionen, ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 53).

35 Hvad for det andet angår den påståede undladelse af at angive Harmoniseringskontorets adresseoplysninger på overleveringsbeviset for den skriftlige begrundelse for klagen, som blev overgivet til forsendelsestjenesten, skal det bemærkes, således som appelkammeret fastslog det med hensyn til de beviser, der af intervenienten er blevet

fremlagt for dette (jf. punkt 25 i afgørelsen om restitutio in integrum), at overleveringsbeviset ikke blev udfyldt af intervenienten, men af forsendelsesfirmaet.

36 Hvad angår den afgørelse fra Harmoniseringskontoret, som sagsøgeren henviser til i replikkens punkt 9, dvs. Fjerde Appelkammers afgørelse af 6. april 2005 vedrørende sag R 636/2003-4, SimpleTech, Inc., er denne ikke relevant i den foreliggende sag, idet sagsøgerens repræsentant i denne sag havde angivet de tidligere adresseoplysninger for Harmoniseringskontoret. Sådan forholder det sig imidlertid ikke i nærværende sag, og det er således med rette, at appelkammeret i punkt 25 i afgørelsen om restitutio in integrum fastslog, at »[det] er transportøren (og ikke afsenderen), som har udfyldt overleveringsbeviset, hvorfor [intervenienten] ikke kan tilskrives nogen fejl«.

37 Hvad for det tredje angår sagsøgerens argument, der er støttet på intervenientens manglende opfølgning på forsendelsen, skal det bemærkes, som appelkammeret med rette gjorde det i punkt 21 i afgørelsen om restitutio in integrum, at intervenienten valgte en »hensigtsmæssig tjeneste«, for så vidt som den tjenesteydelse, som intervenienten havde indgået aftale om, dvs. tjenesteydelsen SEUR 10, havde garanteret overlevering af den skriftlige begrundelse for klagen den følgende dag kl. 10:00.

38 Intervenienten har med andre ord valgt en tjenesteydelse, som garanterede selskabet, at den skriftlige begrundelse for klagen ville blive overleveret inden for fristen. Det forekommer derfor legitimt, at intervenienten ikke har fulgt op på forsendelsen, hvilket gælder så meget desto mere, som repræsentanten, således som sagsøgeren har gjort gældende i stævningens punkt 5, var vant til at samarbejde med dette forsendelsesfirma. Intervenientens repræsentant havde således tilstrækkelig tillid til forsendelsesfirmaet til ikke at sikre sig, at den skriftlige begrundelse for klagen var blevet overleveret inden for fristen.

39 Hvad for det fjerde angår sagsøgerens argument vedrørende den manglende fremsendelse af den skriftlige begrundelse for klagen pr. telefax er det tilstrækkeligt at bemærke, at en sådan fremsendelse ikke er obligatorisk.

40 Endelig bemærkes, at selv om Harmoniseringskontoret i punkt 20 i svarskriftet har anført, at »[intervenienten] i forbindelse med den foreliggende sag [har] udvist det minimum af fornøden omhu, [der kræves] efter omstændighederne«, taler alt for, at der i dette tilfælde er tale om en skrivefejl, eftersom ikke blot Harmoniseringskontoret i punkt 21 i svarskriftet har anført, at intervenienten har iagttaget den fornødne omhu, men dette ligeledes er den holdning, som appelkammeret indtog for at meddele restitutio in integrum (jf. i denne retning punkt 15 i afgørelsen om restitutio in integrum).

41 På baggrund af det ovenstående er det enkelte anbringende, der omhandler en tilsidesættelse af artikel 78 i forordning nr. 40/94, ugrundet og kan ikke lægges til grund. Der kan således ikke gives medhold i den første påstand, og det er ufornødent at tage stilling til formaliteten.

Om den anden påstand

42 Til støtte for den anden påstand, hvormed sagsøgeren tilsigter en annullation af afgørelsen om sagens realitet, har sagsøgeren gjort to anbringender gældende vedrørende for det første en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og for det andet en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

Det første anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

— Parternes argumenter

43 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret i afgørelsen om sagens realitet ved en fejlagtig fortolkning har tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet det fandt, at der ikke var risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke PEPEQUILLO og den ældre varemærkefamilie PEPE, som sagsøgeren er indehaver af.

44 Harmoniseringskontoret og intervenienten har gjort gældende, at der i afgørelsen om sagens realitet er blevet foretaget en korrekt anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, eftersom de ældre varemærker og det ansøgte varemærke ikke ligner hinanden, og der følgelig ikke er risiko for forveksling på markedet.

Om sammenligningen af tegnene

45 Sagsøgeren har gjort gældende, at hvad for det første angår den visuelle sammenligning af de omhandlede tegn burde denne være blevet foretaget mellem varemærkefamilien PEPE på den ene side og det ansøgte varemærke PEPEQUILLO på den anden side.

46 Denne sammenligning ville gøre det muligt at fastslå, at ordet »pepe« i sin helhed er indeholdt i det ansøgte varemærke, hvori det udgør den »dominerende bestanddel«, nemlig begyndelsen af varemærket. Som følge heraf ligner de to tegn hinanden, eftersom det er ordet »pepe«, der alene vil dominere det billede, som den relevante kundekreds vil bevare i erindringen af det ansøgte varemærke PEPEQUILLO.

47 I modsætning til hvad appelkammeret har anført i afgørelsen om sagens realitet, besidder ordet »pepe«, selv om det er et udbredt øgenavn i Spanien, desuden en høj grad af særpræg af to grunde. For det første støder ordet ikke på en registreringshindring, som f.eks. den, der følger af et varemærkes generiske eller beskrivende karakter, og for et andet giver varemærket PEPE's renommé ordet en høj grad af særpræg.

48 Graden af den visuelle lighed mellem de omhandlede tegn er således på 50 %, eftersom varemærket PEPEQUILLO gengiver ordet »pepe« i sin helhed.

49 Hvad for det andet angår den begrebsmæssige sammenligning af de omhandlede tegn skal der foretages en sondring alt efter, hvilket marked der skal tages i betragtning. For så vidt angår den kundekreds, der består af Fællesskabets gennemsnitsforbrugere med undtagelse af de spanske gennemsnitsforbrugere, er det således ikke nødvendigt at foretage en sådan sammenligning, eftersom ordene »pepe« og »quillo« er blottet for enhver betydning for denne. Hvad derimod angår den kundekreds, der består af spanske gennemsnitsforbrugere, er tegnene begrebsmæssigt set identiske for så vidt angår ordet »pepe«. Hvad angår ordet »quillo« er der tale om en familiær og kærlig forkortelse af det spanske ord »chiquillo«, der betyder barn eller lille, og som er meget brugt i Spanien.

50 Følgelig — og eftersom det er velkendt, at ordet »quillo« er en forkortelse for »chiquillo« i Spanien — vil den spanske gennemsnitsforbruger opfatte varemærket PEPEQUILLO i retning af »drengen Pepe«, »den lille Pepe« eller »barnet Pepe«.

51 Følgelig har de omhandlede tegn en høj grad af lighed på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan og en gennemsnitlig grad af lighed på det grafiske plan.

52 Harmoniseringskontoret og intervenienten har, i modsætning til det af sagsøgeren anførte, gjort gældende, at de omhandlede tegn ikke ligner hinanden.

53 Ved at hævde, at ordet »pepe« er den dominerende bestanddel i tegnet PEPEQUILLO, opdeler sagsøgeren vilkårligt tegnet i to dele, nemlig i bestanddelen »pepe« på den ene side og bestanddelen »quillo« på den anden side, og gør således gældende, at tegnet afledes af fornavnet Pepe. Der er imidlertid ingen grunde, som er støttet på logiske og sproglige argumenter, der kan føre til den konklusion, at forbrugerne naturligt vil identificere ordene »pepe« og »quillo« i det helhedsindtryk, som det ansøgte varemærke fremkalder, og ikke eksempelvis ordene »pe« og »pequillo«.

54 Ifølge Harmoniseringskontoret må det for så vidt angår relativt korte tegn desuden antages, at selv om en sammenligning af de omhandlede tegn på det visuelle plan gøre det muligt at konkludere, at der foreligger en vis lighed, fordi tegnet PEPE er »inkluderet i sin helhed« i den første del af det ansøgte varemærke, er de centrale bestanddele ligeså vigtige som bestanddelene i begyndelsen og slutningen af tegnene.

55 Intervenienten har for sit vedkommende anført, at de omhandlede tegns opbygning uden tvivl er forskellige, eftersom tegnet PEPEQUILLO er sammensat af fire stavelser, mens de ældre tegn højst består af tre stavelser.

56 Intervenienten har ydermere gjort gældende, at selv om selskabet anerkender det ældre varemærke PEPE's renommé, strider dette ikke mod den omstændighed, at ordet »pepe« i det mindste i Spanien fra begyndelsen har en svag grad af særpræg, fordi det er diminutivformen af fornavnet José.

57 Ordet »pepe«'s renommé for beklædningsgenstande i denim medfører imidlertid ikke automatisk en lighed mellem alle de omhandlede tegn, uanset om de er enkle eller sammensatte, der indeholder dette ord, selv om det findes i deres første del.

58 Hvad angår sammenligningen af de omhandlede tegn på det begrebsmæssige plan skal der desuden sondres mellem Fællesskabets gennemsnitsforbruger, for hvem en sådan sammenligning ikke er relevant, og den spanske gennemsnitsforbruger. I sidstnævnte tilfælde skal det for det første bemærkes, at sagsøgeren ikke har noget grundlag for at opdele tegnet PEPEQUILLO. Det er nemlig tale om et enkelt tegn uden særlig betydning, som M. S. L. har skabt og opfundet.

59 Selv hvis det kunne anerkendes, at ordet »quillo« er en forkortelse af ordet »chiquillo«, og selv hvis ordene »pepe« og »quillo« hver for sig rent faktisk kan have deres egen betydning, kan det dog ikke konkluderes, at de nødvendigvis har en betydning, når de sættes sammen.

60 Ud fra et fonetisk synspunkt lægges trykket ikke på de samme stavelser, eftersom det ligger på den første stavelse i tegnet PEPE og på den tredje stavelse i tegnet PEPEQUILLO.

Om risikoen for forveksling

61 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret i punkt 24 i afgørelsen om sagens realitet har begået en grov fejl, idet det fandt, at varemærkefamilien PEPE kun var en familie af registreringer, eftersom deres brug på markedet ikke var blevet bevist.

62 Sagsøgeren har i denne forbindelse anført, at adskillige dokumenter, som sagsøgeren fremlagde for Harmoniseringskontoret under indsigelsessagen, såsom officielle attester fra de vigtigste handelskamre i Spanien, rets- og administrative afgørelser og publikationer fra pressen, beviser ikke alene varemærkefamilien PEPE's renommé, men også intensiteten af brugen heraf.

63 Desuden har indsigelsesafdelingen selv i afgørelsen af 9. marts 2007 (s. 9 og 10) anerkendt, at det var blevet bevist, at der fandtes en varemærkefamilie i Spanien.

64 Der foreligger derfor en klar risiko for, at gennemsnitsforbrugeren kunne tro, at det ansøgte varemærke PEPEQUILLO er et varemærke, der er afledt af hovedvaremærket PEPE, og at det er omfattet af et særligt varesortiment, som udgør en »del af varemærkefamilien PEPE«.

65 Følgelig har appelkammeret begået en fejl, idet det overså varemærket PEPE's høje grad af særpræg, navnlig fordi varemærket PEPE's renommé var blevet anerkendt af intervenienten og af Harmoniseringskontoret, og appelkammeret har således tilsidesat sin begrundelsespligt i henhold til artikel 73 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 75 i forordning nr. 207/2009).

66 Harmoniseringskontoret og intervenienten har anført, at for så vidt angår vurderingen af risikoen for forveksling med hensyn til den ældre varemærkefamilies renommé er det tilstrækkeligt at bemærke, at sagsøgeren ikke har bevist, at der findes en sådan varemærkefamilie, der går ud over registreringen. Eftersom alle de ældre varemærker ikke bruges på markedet, er det ikke muligt, at de europæiske gennemsnitsforbrugere tror, at det ansøgte varemærke PEPEQUILLO udgør en del af varemærkefamilien PEPE.

67 Den påståede anseelse i Spanien, der er forbundet med tegnet PEPE eller varemærkefamilien PEPE, er desuden ikke tilstrækkelig til, at de spanske gennemsnitsforbrugere kan forbinde de omhandlede tegn med hinanden, for så vidt som det på baggrund af det ovenstående forekommer usandsynligt, at forbrugerne i det ansøgte varemærke på kunstig vis kan identificere en bestanddel, der svarer til den »ældre rettighed, i forhold til hvilken anseelsens tiltrækningskraft kunne udøves«.

— Rettens bemærkninger

68 Det bestemmes i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, at hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering, såfremt der i offentlighedens bevidsthed på det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne, som de to varemærker betegner, er af samme eller lignende art. Risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke. I henhold til artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 2, litra a), nr. ii), i forordning nr. 207/2009] forstås desuden ved ældre varemærker varemærker, som er registreret i en medlemsstat, hvis ansøgningsdato ligger før datoen for EF-varemærkeansøgningen.

69 Risikoen for forveksling er ifølge fast retspraksis risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de pågældende varer eller tjenesteydelser hidrører fra den samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder. Ifølge samme retspraksis skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling på grundlag af den opfattelse, som den relevante kundekreds har af de pågældende tegn og de omhandlede varer eller tjenesteydelser, og idet der skal tages hensyn til alle de faktorer, der er relevante i sagen, navnlig at ligheden mellem tegnene og ligheden mellem de pågældende varer og tjenesteydelser står i et indbyrdes afhængighedsforhold (Rettens dom af 9.7.2003, sag T-162/01, Laboratorios RTB mod KHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Sml. II, s. 2821, præmis 30-33 og den deri nævnte retspraksis).

70 Ved anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 kræves, for at der kan foreligge en risiko for forveksling, både, at de omtvistede varemærker er identiske eller ligner hinanden, og at de varer eller tjenesteydelser, som varemærkerne betegner, er af samme eller lignende art. Der er i den henseende tale om kumulative betingelser (jf. Rettens dom af 22.1.2009, sag T-316/07, Commercy mod KHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel), Sml. II, s. 43, præmis 42 og den deri nævnte retspraksis).

71 Hvad angår den relevante kundekreds skal det, ligesom sagens parter har gjort det, lægges til grund, at den består af Fællesskabets gennemsnitsforbrugere, herunder de spanske gennemsnitsforbrugere, for så vidt som varerne i den foreliggende sag er almindelige forbrugsvarer (jf. Rettens dom af 3.7.2003, sag T-129/01, Alejandro mod KHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), Sml. II, s. 2251, præmis 41). Gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet.

72 Hvad angår sammenligningen af de omhandlede varer har parterne i sagen ikke anfægtet appelkammerets konstatering i punkt 15 i afgørelsen om sagens realitet, hvorefter varerne er af samme eller lignende art.

Om sammenligningen af tegnene

73 Det bemærkes, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed af de omtvistede tegn skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der navnlig skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele. Den opfattelse, som gennemsnitsforbrugeren har af de pågældende varer eller tjenesteydelser, spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af den nævnte risiko. Gennemsnitsforbrugeren opfatter i den henseende normalt et varemærke som en helhed og foretager ikke en undersøgelse af dets forskellige detaljer (jf. Domstolens dom af 12.6.2007, sag C-334/05 P, KHIM mod Shaker, Sml. I, s. 4529, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis).

74 Det er ikke desto mindre sådan, at gennemsnitsforbrugeren, når han opfatter et ordmærke, skiller det ad i ordbestanddele, som for ham har en konkret betydning eller minder om ord, han kender (Rettens dom af 6.10.2004, sag T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann mod KHIM — Krafft (VITAKRAFT), Sml. II, s. 3445, præmis 51, og af 13.2.2007, sag T-256/04, Mundipharma mod KHIM — Altana Pharma (RESPICUR), Sml. II, s. 449, præmis 57).

75 Hvad angår sammenligningen af tegnene på det visuelle plan skal det desuden bemærkes, at der intet er til hinder for, at tilstedeværelsen af en visuel lighed mellem et ordmærke og et figurmærke bliver efterprøvet, eftersom disse to typer af mærker har en grafisk ydre form, som er i stand til at fremkalde et visuelt indtryk (jf. Rettens dom af 4.5.2005, sag T-359/02, Chum mod KHIM — Star TV (STAR TV), Sml. II, s. 1515, præmis 43 og den deri nævnte retspraksis).

76 I den foreliggende sag har appelkammeret i punkt 20 i afgørelsen om sagens realitet anført, at »varemærket PEPEQUILLO adskiller sig [fra det ældre varemærke PEPE] både på det visuelle og det fonetiske plan, da det er meget længere, og trykket falder på [tredje] stavelse«.

77 Det skal bemærkes, at ordet »pepe« står i begyndelsen af tegnet PEPEQUILLO. Selv om tegnet PEPEQUILLO adskiller sig fra det ældre tegn PEPE på grund af dets to sidste stavelser, som er længere end dets to første stavelser, og fra alle de ældre tegn, fordi det består af et enkelt relativt langt ord, mens de andre ældre tegn generelt er sammensat enten af et kort ord, som tegnet PEPE, eller af to ord, som tegnet PEPE JEANS, skal det dog også bemærkes, at dette ikke er afgørende i forhold til at udelukke enhver visuel lighed, idet forbrugeren i henhold til fast retspraksis generelt set i højere grad lægger mærke til, hvordan et varemærke begynder, end til, hvordan det slutter (jf. Rettens dom af 7.9.2006, sag T-133/05, Meric mod KHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), Sml. II, s. 2737, præmis 51, og af 25.3.2009, sag T-109/07, L'Oréal mod KHIM — Spa Monopole (SPA THERAPY), Sml. II, s. 675, præmis 30). Blandt de ældre tegn består det ældre tegn PEPECO i øvrigt af ordet

»pepe«, hvortil der er føjet suffikset »co«, hvilket givet det en opbygning, der minder om tegnet PEPEQUILLO's opbygning. Det skal derfor lægges til grund, at det visuelle indtryk, som det ansøgte varemærke efterlader, svarer til et indtryk som det, de ældre varemærker efterlader.

78 På det visuelle plan må det derfor anerkendes, at der er en gennemsnitlig grad af lighed mellem de omhandlede tegn.

79 For så vidt angår sammenligningen af de omhandlede tegn på det fonetiske plan skal det bemærkes, at den omstændighed, at antallet af stavelser er forskelligt, ikke er tilstrækkeligt til at udelukke en fonetisk lighed mellem tegnene (Rettens dom af 28.10.2010, sag T-131/09, Farmeco mod KHIM — Allergan (BOTUMAX), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 39 og den deri nævnte retspraksis). I den foreliggende sag er de to første stavelser i de omhandlede tegn identiske og udtales på samme måde. Trykket lægges ganske vist på den tredje stavelse i tegnet PEPEQUILLO og på den første i de ældre tegn, men dette er ikke tilstrækkeligt til at udelukke enhver fonetisk lighed.

80 Det må derfor lægges til grund, at der ud fra et fonetisk synspunkt i det mindste foreligger en svag grad af lighed mellem de omhandlede tegn.

81 For så vidt angår sammenligningen af de omhandlede tegn på det begrebsmæssige plan skal der sondres mellem på den ene side Fællesskabets gennemsnitsforbrugere med undtagelse af de spanske gennemsnitsforbrugere, som udgør den del af den relevante kundekreds, for hvem en sådan sammenligning ikke er relevant, eftersom ordene »pepe« og »quillo« ikke har nogen betydning, og på den anden side de spanske gennemsnitsforbrugere, for hvem ordene kan have en betydning.

82 Selv om tegnet PEPEQUILLO i sig selv er blottet for betydning, eftersom det ikke er et almindeligt navn, er det muligt, at den spanske gennemsnitsforbruger vil opdele det i to ord, der for ham har en betydning, nemlig ordene »pepe« og »quillo«, i overensstemmelse med den retspraksis, der er nævnt i nærværende doms præmis 74. Disse to ord har nemlig hver for sig en nøjagtig betydning for de spanske forbrugere: Ordet »pepe« er diminutivformen af fornavnet José, og ordet »quillo« er den familiære forkortelse for ordet »chiquillo«. Selv om de almindelige diminutivformer for »Pepe« er ordene »pepito« og »pepillo«, kan det, som appelkammeret har anført i punkt 20 i afgørelsen om sagens realitet, således ikke udelukkes, at den spanske gennemsnitsforbruger kunne tro, at tegnet PEPEQUILLO betyder »drengen Pepe«.

83 Heraf følger, at den spanske gennemsnitsforbruger kan foranlediges til at tro, at der for at udforme det ansøgte varemærke er blevet skabt et ordspil ud fra diminutivformen Pepe, som det er tilfældet for de ældre varemærker. Det må derfor lægges til grund, at de omhandlede tegn begrebsmæssigt set ligner hinanden.

84 Det må derfor konkluderes, at de omhandlede tegn ligner hinanden på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan.

Om risikoen for forveksling

85 Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem varemærkerne og ligheden mellem de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af varemærkerne. En svag grad af lighed mellem de af varemærkerne omfattede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem varemærkerne og omvendt (Domstolens dom af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 17, og Rettens dom af 14.12.2006, forenede sager T-81/03, T-82/03 og T-103/03, Mast-Jägermeister mod KHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO med ramme m.fl.), Sml. II, s. 5409, præmis 74).

86 Appelkammeret har anført, at sagsøgeren ikke i retligt tilstrækkeligt omfang har bevist, at der er risiko for forveksling mellem sagsøgerens ældre varemærker og det ansøgte varemærke PEPEQUILLO. For det første findes varemærkefamilien PEPE eller PEPE JEANS nemlig ikke på markedet, og varemærket PEPEQUILLO har under alle omstændigheder ikke samme opbygning som de ældre varemærker. For det andet indebærer de ældre varemærkers renommé ikke, at alle varemærker, der indeholder ordet »pepe«, kan medføre en forveksling på markedet, og desuden skulle dette ord have været den dominerende bestanddel i varemærket PEPEQUILLO, hvilket ikke er tilfældet i den foreliggende sag.

87 Som det fremgår af syvende betragtning til forordning nr. 40/94 (nu ottende betragtning til forordning nr. 207/2009), afhænger bedømmelsen af risikoen for forveksling af en lang række faktorer, herunder navnlig hvor kendt varemærket er af kundekredsen på det omhandlede marked. Da der er større risiko for forveksling, jo stærkere varemærkets særpræg er, tilkommer der de varemærker, som har et stærkt særpræg, enten iboende, eller fordi de er kendt af kundekredsen, en videre beskyttelse end de varemærker, hvis særpræg er mindre (jf. analogt Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 24, Canon-dommen, præmis 18, og dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Sml. I, s. 3819, præmis 20).

88 Tilstedeværelsen af et særpræg, der er stærkere end normalt, på grund af det kendskab, kundekredsen har til et varemærke på markedet, forudsætter nødvendigvis, at dette varemærke er kendt af i det mindste en betydelig del af den berørte kundekreds, uden at varemærket nødvendigvis har et renommé i henhold til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94. Det kan ikke generelt angives — f.eks. ved hjælp af bestemte procentdele, der viser, i hvor høj grad kundekredsen har kendskab til varemærket i de berørte omsætningskredse — fra hvornår et varemærke har en høj grad af særpræg. Det må ikke desto mindre anerkendes, at der er en vis indbyrdes afhængighed mellem det kendskab, kundekredsen har til et varemærke, og varemærkets særpræg i den forstand, at jo større kendskab den tilsigtede kundekreds har til varemærket, desto mere styrkes dette varemærkes særpræg. For at vurdere, om et varemærke har en høj grad af særpræg på grund af det kendskab, kundekredsen har hertil, skal der tages hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig varemærkets

markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af dette varemærke, størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, den andel af de relevante kundekredse, der identificerer varen eller tjenesteydelsen som hidrørende fra en bestemt virksomhed på grund af varemærket, samt erklæringer fra industri- og handelskamre eller andre faglige sammenslutninger (jf. Rettens dom af 12.7.2006, sag T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann mod KHIM — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), Sml. II, s. 2211, præmis 34 og 35 og den deri nævnte retspraksis).

89 I den foreliggende sag har sagsøgeren som bilag til stævningen fremlagt en liste over de reklameudgifter, der er afholdt i Spanien, og en liste over de salg, som er foretaget i Spanien, hvor tegnet PEPE JEANS LONDON er skrevet foroven, med henblik på at bevise varemærkets renommé.

90 Ydermere har sagsøgeren som bilag til stævningen også fremlagt forskellige dokumenter, der har til formål at bevise varemærkerne PEPE og PEPE JEANS' renommé, heriblandt attester fra spanske handelskamre og afgørelser fra spanske retsinstanser.

91 Varemærket PEPE har derfor et vist renommé, i det mindste for så vidt angår den spanske del af den berørte kundekreds, og har således kunnet opnå en høj grad af særpræg. I henhold til retspraksis kan et ældre varemærke nemlig, hvis det ikke har fornødent særpræg som følge af dets iboende egenskaber, opnå dette som følge af dets renommé (jf. Rettens dom af 4.11.2003, sag T-85/02, Díaz mod KHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), Sml. II, s. 4835, præmis 43 og 44, og af 15.9.2009, sag T-446/07, Royal Appliance International mod KHIM — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 58). I den foreliggende sag er ordet »pepe« ganske vist relativ almindeligt i Spanien, og det er ikke som sådan udstyret med et særligt særpræg, men varemærkets renommé har medført, at det kunne

opnå en høj grad af særpræg. Desuden er varemærket PEPE's renommé udtrykkeligt blevet anerkendt af intervenienten i dennes svarskrift og af Harmoniseringskontoret i forskellige afgørelser, der er fremlagt som bilag til stævningen.

92 Hvad angår det af sagsøgeren anførte, hvorefter selskabets ældre varemærkers renommé er af en sådan karakter, at der er risiko for forveksling mellem de omhandlede tegn, skal det imidlertid bemærkes, at selv om et varemærkes renommé udgør et element, der skal tages hensyn til ved spørgsmålet, om der foreligger risiko for forveksling, kan dette ikke i sig selv begrunde en sådan risiko. Det tages i betragtning ved bedømmelsen af, om ligheden mellem tegnene eller mellem varerne og tjenesteydelserne er tilstrækkelig til at fremkalde risiko for forveksling (jf. Rettens dom af 11.7.2006, sag T-247/03, Torres mod KHIM — Bodegas Muga (Torre Muga), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 72, og af 18.12.2008, sag T-287/06, Torres mod KHIM — Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), Sml. II, s. 3817, præmis 75).

93 I den foreliggende sag blev det fastslået i præmis 72 og 84, at de omhandlede tegn ligner hinanden og vedrører varer af samme eller lignende art. Der er derfor absolut en risiko for forveksling, som kun forstærkes af de ældre varemærkers særpræg.

94 Hvad angår den risiko for forveksling, der knytter sig til tilstedeværelsen af varemærkefamilien PEPE, skal to betingelser, der er opstillet i retspraksis, være opfyldt, for at en sådan risiko faktisk foreligger. For det første skal indehaveren af den påståede varemærkefamilie fremlægge bevis for brugen af alle de mærker, der hører til familien, eller i det mindste for brugen af et antal mærker, der kan anses for at udgøre en familie, og for det andet skal det ansøgte varemærke ikke alene svare til de varemærker, der hører til familien, men derudover fremvise træk, der kan sætte det i forbindelse med familien (Rettens dom af 23.2.2006, sag T-194/03, Il Ponte Finanziaria mod KHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Sml. II, s. 445, præmis 126 og 127).

95 Selv om sagsøgeren i den foreliggende sag har bevist brugen af varemærkerne PEPE og PEPE JEANS, er det — som appelkammeret har anført i punkt 24 i afgørelsen om sagens realitet — ikke lykkedes sagsøgeren at bevise brugen af andre ældre varemærker, der udgør en del af selskabets påståede varemærkefamilie, f.eks. PEPE F4, PEPE 2XL, PEPE M99.

96 Under alle omstændigheder kan spørgsmålet om, hvorvidt varemærkefamilien PEPE findes eller ej, ikke rejse tvivl om konklusionen, hvorefter varemærkerne PEPE og PEPE JEANS har et sådant fornødent særpræg, at den omstændighed, at der er lighed mellem de omtvistede tegn og at de omhandlede varer og tjenesteydelser er af samme art, er tilstrækkelig til at skabe en risiko for forveksling.

97 Det foreliggende anbringende må derfor tiltrædes.

Det andet anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94

— Parternes argumenter

98 Sagsøgeren har for det første anført, at der ikke foreligger visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige forskelle mellem de omhandlede tegn, som er til hinder for en anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, og at der ikke er en »rimelig grund« til at registrere varemærket PEPEQUILLO.

99 Der foreligger således en klar og reel risiko for, at det ansøgte varemærke utilbørligt vil udnytte varemærkerne PEPE's renommé, idet det fejlagtigt får forbrugerne til at tro, at tegnet PEPEQUILLO er endnu et varemærke i varemærkefamilien PEPE.

100 For det andet foretog appelkammeret ikke en undersøgelse af ligheden eller identiteten med hensyn til artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, men nøjedes med at undersøge af anvendeligheden af forordningens artikel 8, stk. 1. Som intervenienten har bemærket i sit svarskrift, kræver forordningens artikel 8, stk. 5, imidlertid, at der foreligger en forbindelse mellem de omtvistede tegn og ikke en risiko for forveksling.

101 Appelkammeret har derfor ikke begrundet afgørelsen tilstrækkeligt og har endvidere tilsidesat artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, eftersom det fastslog, at der ikke forelå en risiko for forveksling mellem de ældre varemærker og tegnet PEPEQUILLO, hvorfor den i forordningens artikel 8, stk. 5 anførte betingelse om lighed mellem tegnene ikke var opfyldt.

102 Harmoniseringskontoret og intervenienten har gjort gældende, at artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 ikke er blevet tilsidesat, eftersom de ældre varemærker og tegnet PEPEQUILLO ikke ligner hinanden.

103 Ydermere har sagsøgeren hverken bevist, at der er en forbindelse mellem de omtvistede varemærker, eller forklaret, hvorledes de ældre varemærkers særpræg risikerer at lide skade, hvorledes deres renommé risikerer at lide skade, eller hvorledes de ældre varemærkers renommé eller særpræg risikerer at blive udnyttet utilbørligt.

— Rettens bemærkninger

104 Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 bestemmer, at hvis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EF-varemærke, er tale om et i Fællesskabet velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

105 Artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 finder ligeledes anvendelse, når varerne eller tjenesteydelserne er af samme art. Det er nemlig blevet anerkendt i retspraksis, at et renommeret varemærke i tilfælde af brug af et tegn for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art skal kunne nyde en mindst lige så omfattende beskyttelse, som når et tegn bruges for varer eller tjenesteydelser af anden art (Rettens dom af 22.3.2007, sag T-215/03, Sigla mod KHIM — Elleni Holding (VIPS), Sml. II, s. 711, præmis 32; jf. ligeledes analogt Domstolens dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Davidoff, Sml. I, s. 389, præmis 24-26, og af 23.10.2003, sag C-408/01, Adidas-Salomon og Adidas Benelux, Sml. I, s. 12537, præmis 19-22).

106 For at kunne tillægge det ældre varemærke den udvidede beskyttelse i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 forudsættes det således, at flere betingelser er opfyldt. For det første skal det ældre varemærke, som påstås at have renommé, være registreret. For det andet skal det ældre varemærke og det ansøgte varemærke være identiske eller ligne hinanden. For det tredje skal det ældre varemærke have et renommé i Fællesskabet, hvis der er tale om et ældre EF-varemærke, eller i den berørte medlemsstat, hvis der er tale om et ældre nationalt varemærke. For det fjerde skal brugen uden rimelig grund af det ansøgte varemærke føre til, at der vil kunne ske utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at der vil kunne ske skade på

det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Da disse betingelser er kumulative, er det tilstrækkeligt til, at bestemmelsen ikke finder anvendelse, at en af disse ikke er opfyldt (jf. Tribunal VIPS-dommen, præmis 34 og 35, og Rettens dom af 11.7.2007, sag T-150/04, Mülhens mod KHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), Sml. II, s. 2353, præmis 54 og 55).

107 De i den foreliggende sag påståede renommerede varemærker PEPE og PEPE JEANS er både registrerede som nationale varemærker og som EF-varemærker (jf. præmis 7). Som Retten har fastslået ovenfor i præmis 84, ligner de omhandlede tegn desuden hinanden.

108 Henset til det af sagsøgeren fremlagte bevismateriale, og som det blev fastslået ovenfor i præmis 88-91, har de ældre varemærker i det mindste et renommé i Spanien.

109 Det skal derfor afgøres, om brugen af det ansøgte varemærke kan skabe en risiko for, at det ældre varemærkes særpræg eller renommé vil blive utilbørligt udnyttet, eller at de ældre varemærkers særpræg eller renommé vil blive skadet.

110 Sagsøgeren har i denne forbindelse anført, at der foreligger en risiko for, at det ansøgte varemærke utilbørligt vil kunne udnytte varemærkerne PEPE's renommé, selv hvis der ikke er en »rimelig grund« til at registrere varemærket PEPEQUILLO.

111 Det bemærkes, at udtrykket, at brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg

eller renommé, omfatter tilfælde, hvor der foreligger en klar udnyttelse af og snylteri på et velkendt varemærke eller et forsøg på at drage fordel af dets renommé. Der er med andre ord tale om en risiko for, at det renommerede varemærkes image eller de kendetegn, dette varemærke er udtryk for, bliver overført på de varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, således at markedsføringen af disse varer ville blive lettet ved denne forbindelse med det ældre renommerede varemærke (jf. VIPS-dommen, præmis 40 og den deri nævnte retspraksis).

112 Som sagsøgeren har anført (jf. dommens præmis 100), skal der desuden sondres mellem risikoen for forveksling, der er nævnt i artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 40/94, og sammenhængen mellem de pågældende tegn, der er omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94.

113 Selv om risikoen for forveksling defineres som risikoen for, at det i kundekredsen kan antages, at de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, hidrører fra den samme virksomhed som det ældre varemærkes varer eller tjenesteydelser eller i givet fald fra økonomisk forbundne virksomheder, vil den berørte kundekreds i de tilfælde, der er omfattet af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94, nemlig derimod forbinde de omtvistede varemærker med hinanden, dvs. skabe en sammenhæng mellem disse, uden dog at forveksle dem. Følgelig er det ikke en betingelse for at anvende denne bestemmelse, at der foreligger en risiko for forveksling (jf. VIPS-dommen, præmis 41 og den deri nævnte retspraksis).

114 Således foreligger risikoen for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund vil medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, når forbrugeren, uden at han nødvendigvis forveksler den omhandlede vare eller tjenesteydelses handelsmæssige oprindelse, bliver tiltrukket af det ansøgte varemærke i sig selv og køber den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af det, fordi varen eller tjenesteydelsen er påført dette varemærke, som er identisk med et ældre renommeret varemærke eller ligner det (VIPS-dommen, præmis 42).

115 Det bemærkes endelig, at formålet med artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 navnlig er at give indehaveren af et ældre renommeret varemærke mulighed for at gøre indsigelse mod registreringen af varemærker, der dels kan skade det ældre varemærkes renommé eller særpræg, dels utilbørligt udnytte dette renommé eller særpræg. I denne forbindelse skal det præciseres, at indehaveren af det ældre varemærke ikke er forpligtet til at påvise, at der foreligger en faktisk og aktuel krænkelse af den pågældendes varemærke. Indehaveren skal imidlertid fremkomme med oplysninger, der gør det muligt umiddelbart at fastslå, at der foreligger en fremtidig, ikke-hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade (jf. VIPS-dommen, præmis 46 og den deri nævnte retspraksis).

116 Sagsøgeren har anført, at i dette tilfælde skyldes denne risiko, at forbrugerne foranlediges til at tro, at det ansøgte varemærke er endnu et varemærke i varemærkefamilien PEPE.

117 Som det er blevet fastslået i denne doms præmis 94 og 95, er det med hensyn til sagens faktiske omstændigheder ikke muligt at fastslå, at varemærkefamilien PEPE findes. Ikke desto mindre er det klart blevet bevist, at de ældre varemærker PEPE har et renommé på området for beklædningsgenstande og andet tilbehør til beklædning.

118 En forbruger køber således ikke alene en vare med varemærket PEPEQUILLO, fordi han ønsker at købe et par cowboybukser eller en taske, men også fordi de er påført dette mærke, som ligner de ældre renommerede varemærker PEPE.

119 De varer, som det ansøgte varemærke omfatter, er af lignende art. Som følge heraf, og når henses til den omstændighed, at de omhandlede tegn ligner hinanden, kan de spanske forbrugere skabe en forbindelse mellem de ældre varemærker PEPE og det ansøgte varemærke.

120 Varemærket PEPEQUILLO risikerer derfor utilbørligt at udnytte de ældre varemærkers renommé, idet det vil tiltrække de forbrugere, der ønsker at erhverve varer, som bærer et mærke, der ligner de ældre renommerede varemærker PEPE.

121 Det foreliggende anbringende må derfor tiltrædes.

122 Følgelig må den anden påstand vedrørende annullation af afgørelsen om sagens realitet tages til følge.

Sagens omkostninger

123 I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom. Hvis der er flere tabende parter, træffer Retten afgørelse om omkostningernes fordeling. Efter omstændighederne i sagen har Harmoniseringskontoret og intervenienten i det væsentlige tabt sagen, og hver af disse parter bør derfor pålægges at bære deres egne omkostninger samt at betale halvdelen af sagsøgerens omkostninger.

124 Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med den administrative sag for Harmoniseringskontoret. I denne forbindelse bemærkes, at nødvendige udgifter, som er afholdt af parterne i forbindelse med sagen for appelkammeret, i henhold til procesreglementets artikel 136, stk. 2, betragtes som omkostninger, der kan kræves erstattet. Det forholder sig imidlertid ikke på samme måde med omkostninger, der er afholdt i forbindelse med sagen for indsigelsesafdelingen. Det følger heraf, at sagsøgerens påstand om, at Harmoniseringskontoret — da dette delvist har tabt sagen — tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med den administrative sag for Harmoniseringskontoret, alene tages til følge for så vidt angår de nødvendige omkostninger, der er afholdt af

sagsøgeren i forbindelse med sagen for appelkammeret (Rettens dom af 10.2.2010, sag T-344/07, O2 (Germany) mod KHIM (Homezone), Sml. II, s. 153, præmis 84).

På grundlag af disse præmisser

udtaler og bestemmer

RETTEN (Femte Afdeling):

1) Afgørelsen, der blev truffet den 24. september 2008 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 722/2007-1), annulleres.

2) I øvrigt frifindes Harmoniseringskontoret.

3) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger, betaler halvdelen af de omkostninger, der er blevet afholdt af PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), samt de nødvendige omkostninger, der er afholdt af PJ Hungary kft i forbindelse med sagen for Første Appelkammer ved Harmoniseringskontoret.

4) **Pepekillo, SL, bærer sine egne omkostninger og betaler halvdelen af PJ Hungary kft's omkostninger.**

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 19. maj 2011.

Underskrifter