SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

19 maggio 2011 *

Nella causa T-580/08,

PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), con sede in Budapest (Ungheria), rappresentata dagli avv.ti M.H. Granado Carpenter e C. Gutiérrez Martínez,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. O. Mondéjar Ortuño, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI e interveniente dinanzi al Tribunale:

Pepekillo, SL, con sede in Algeciras (Spagna), rappresentata dall'avv. J. Garrido Pastor,

* Lingua processuale: lo spagnolo.

avente ad oggetto il ricorso proposto contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 aprile e 24 settembre 2008 (entrambe pronunciate nel procedimento R 722/2007-1), relative, rispettivamente, alla domanda di restitutio in integrum della Pepekillo, SL, e al procedimento di opposizione tra la PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) e la Pepekillo,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto dai sigg. S. Papasavvas, presidente, V. Vadapalas (relatore) e K. O'Higgins, giudici,

cancelliere: sig. E. Coulon

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 dicembre 2008,

visto il controricorso dell'UAMI depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2009,

visto il controricorso dell'interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 marzo 2009,

vista la replica depositata presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2009,

visto che le parti non hanno presentato domanda di fissazione di udienza entro il termine di un mese dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento e avendo pertanto deciso, su relazione del giudice relatore e in applicazione dell'art. 135 bis del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale del procedimento,

vista la modifica della composizione delle sezioni del Tribunale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 20 novembre 2003, la sig.ra M. S. L. ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario presso l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

2 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il segno denominativo PEPEQUILLO.

3 I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18, 25 e 35 ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

— classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;

— classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;

— classe 35: «Servizi di vendita al dettaglio di qualsiasi oggetto, assistenza nella gestione di imprese commerciali che operano in franchising; promozione e vendita tramite reti informatiche; agenzie per l'importazione e l'esportazione».

4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 36/2004, del 6 settembre 2004.

5 La domanda è stata successivamente trasmessa all'interveniente, Pepekillo, SL.

6 Il 1º dicembre 2004, una società terza proponeva opposizione alla registrazione del marchio richiesto ai sensi dell'art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), per i prodotti e servizi indicati al punto 3 supra.

7 L'opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:

— registrazione in Spagna con il n. 1627317 del marchio denominativo PEPE, nel 1997;

— registrazione in Spagna con il n. 1719159 del marchio figurativo seguente:



— registrazione comunitaria con il n. 345496 del marchio denominativo PEPE, il 20 ottobre 1998;

— registrazione in Spagna con il n. 1290744 del marchio denominativo PEPE JEANS, nel 1991;

— registrazione comunitaria con il n. 1807379 del marchio denominativo PEPE JEANS, il 3 agosto 2001;

— registrazione in Spagna con i nn. 1905641, 1769728 e 1769576, nel 1995 e nel 1996, dei marchi figurativi seguenti:

— il marchio figurativo di seguito rappresentato:



— il marchio figurativo di seguito rappresentato:



— registrazione comunitaria con il n. 287029, il 16 luglio 1998, del marchio figurativo di seguito rappresentato:



— altre registrazioni, in particolare in Spagna, che contengono l'espressione «pepe jeans» o il termine «pepe», come i marchi PEPE JEANS PORTOBELLO (n. 1789013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (n. 2222218), PEPE JEANS Est. 73 W11 (nn. 2181476 e 2181477), PEPE JEANS M2 (n. 2096733), PEPE BETTY (n. 1193156), PEPECO (n. 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (registrazione comunitaria con il n. 3342649), PEPE CLOTHING (n. 1293444), PEPE F4 (n. 1704783), PEPE M3 (n. 1704784), PEPE 2XL (n. 1172266), PEPE M99 (n. 1704781).

8 I marchi anteriori hanno ad oggetto i prodotti seguenti:

— per la registrazione in Spagna con il n. 1627317, i prodotti rientranti nella classe 18 corrispondenti alla seguente descrizione: «Prodotti in cuoio e sue imitazioni; etichette in cuoio, sacche da viaggio, zaini, portadocumenti, portamonete, portafogli, borsette, ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio».

— per la registrazione in Spagna con il n. 1719159, i prodotti della classe 25 corrispondenti alla seguente descrizione: «Confezioni di qualsiasi genere».

— per la registrazione comunitaria con il n. 345496, i prodotti delle classi 18 e 25 corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

  — classe 18: «Borse, borsette, zaini, cartelle per scolari, sacche, borsoni da viaggio, valigie, borsoni, custodie, valigette, sacche da viaggio, borse, portafogli, pochette, ombrelli, ombrelloni»;

  — classe 25: «Articoli di abbigliamento; cinture; jeans; scarpe e cappelleria».

— per la registrazione in Spagna con il n. 1290744, i prodotti della classe 25 corrispondenti alla seguente descrizione: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».

— per la registrazione comunitaria con il n. 1807379, i prodotti rientranti, segnatamente, nelle classi 3 e 18 corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

  — classe 3: «Profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, ciglia finte, adesivi per fissare ciglia finte»;

  — classe 18: «Borse, borsette, zaini, borse per scolari, zaini, valigie, borsoni, custodie, valigette, sacche da viaggio, borse, portadocumenti (pelletteria), ombrelli, ombrelloni».

— per le registrazioni in Spagna con i nn. 1905641, 1769728 e 1769576, i prodotti delle classi 3, 18 e 25 corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

  — classe 3: «Profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, ciglia finte, adesivi per fissare le ciglia»;

  — classe 18: «Articoli in cuoio e sue imitazioni, etichette in cuoio, borsette, valigie, valigeria, ombrelloni, bastoni da passeggio, cartelle e zaini, tutti in cuoio»;

  — classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe (ad eccezione delle scarpe ortopediche) e cappelleria».

— per la registrazione comunitaria con il n. 287029, i prodotti rientranti, segnatamente, nelle classi 18 e 25 corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

— classe 18: «Borse, borsette, zaini, cartelle per scolari, sacche, borsoni da viaggio, zaini, valigie, borsoni, custodie, valigette, sacche da viaggio, portamonete, portafogli (da borsetta), borsette, ombrelli, ombrelloni»;

— classe 25: «Articoli di abbigliamento, cinture, jeans, scarpe e cappelleria».

— per le registrazioni in Spagna con i nn. 2181476, 2181477 e 1704783, i prodotti delle classi 18 e 25 corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla descrizione seguente:

— classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;

— classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe (ad eccezione delle scarpe ortopediche), cappelleria».

— per le registrazioni in Spagna con i nn. 1704781, 1704784 e 2222218, i prodotti della classe 25 corrispondenti alla descrizione seguente: «Articoli di abbigliamento, scarpe, (ad eccezione delle scarpe ortopediche) cappelleria».

— per le registrazioni in Spagna con i nn. 1172266, 1193156, 1293444 e 1652022, i prodotti della classe 25 corrispondenti alla descrizione seguente: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».

— per la registrazione in Spagna con il n. 1789013, i prodotti della classe 25 corrispondenti alla descrizione seguente: «Articoli di abbigliamento, scarpe per lo sport (ad eccezione delle scarpe ortopediche), cappelleria».

— per la registrazione in Spagna con il n. 2096733, i prodotti della classe 25 corrispondenti alla descrizione seguente: «Indumenti confezionati; cinture (abbigliamento); jeans; scarpe e cappelleria».

— per la registrazione comunitaria con il n. 3342649, i prodotti rientranti, segnatamente, nelle classi 18 e 25 corrispondenti, per ciascuna di dette classi, alla descrizione seguente:

  — classe 18: «Articoli in cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria; borse, portamonete, zaini, portafogli, cartelle per la scuola, borsoni, custodie comprese nella classe 18, portadocumenti, sacche da viaggio, portafogli (da borsetta)»;

  — classe 25: «Articoli di abbigliamento, indumenti confezionati, cinture, jeans, scarpe e cappelleria».

9 Tali registrazioni sono state successivamente trasferite alla ricorrente, PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft).

10 I motivi invocati a sostegno dell'opposizione erano quelli di cui all'art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento n. 207/2009].

11 Il 9 marzo 2007, la divisione di opposizione ha accolto l'opposizione per tutti i prodotti e i servizi contro i quali questa era diretta e ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto, con la motivazione che, utilizzando detto marchio, l'interveniente avrebbe tratto vantaggio dalla notorietà dei marchi anteriori PEPE e PEPE JEANS.

12 Il 10 maggio 2007, l'interveniente ha proposto un ricorso dinanzi all'UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009) contro la decisione della divisione di opposizione.

13 L'interveniente ha depositato i motivi del suo ricorso dinanzi all'UAMI il 13 luglio 2007, ossia un giorno dopo la scadenza del termine fissato al 12 luglio 2007 per la presentazione degli stessi. Con comunicazione della cancelleria del 19 luglio 2007, l'UAMI ha informato l'interveniente che i motivi del ricorso erano stati ricevuti dopo la scadenza del termine e che il ricorso poteva essere dichiarato irricevibile.

14 Il 12 settembre 2007, l'interveniente ha quindi inviato all'UAMI una richiesta di restitutio in integrum, ai sensi dell'art. 78 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 81 del regolamento n. 207/2009), precisando che essa aveva agito con diligenza e che il ritardo nel deposito dei motivi del ricorso non poteva esserle imputato, in quanto era dipeso dal corriere postale.

15 Con decisione 30 aprile 2008 (in prosieguo la «decisione di restitutio in integrum»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha accolto la domanda di restitutio in integrum dell'interveniente e ha conseguentemente deciso che «i motivi del ricorso dovevano essere considerati come presentati entro il termine stabilito dal regolamento n. 40/94».

16 Con decisione 24 settembre 2008 (in prosieguo la «decisione nel merito»), la prima commissione di ricorso dell'UAMI ha inoltre accolto il ricorso introdotto dall'interveniente, annullando la decisione della divisione di opposizione e respingendo l'opposizione della ricorrente. Essa ha in particolare ritenuto, da un lato, che non vi fosse rischio di confusione, ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e, dall'altro, che il disposto dell'art. 8, n. 5, di detto regolamento non fosse applicabile nel caso di specie, poiché i marchi in conflitto non erano simili.

17 La commissione di ricorso ha in particolare ritenuto che i marchi fossero diversi sui piani visivo, fonetico e concettuale, che non fosse stato dimostrato che i segni anteriori costituissero una famiglia di marchi (al di là di una semplice famiglia «di registrazione») e, infine, che l'argomento relativo alla notorietà e al carattere particolarmente distintivo dei segni anteriori non potesse essere accolto nel caso di specie.

Conclusioni delle parti

18 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione di restitutio in integrum;

— annullare la decisione nel merito;

— condannare l'UAMI a sopportare le spese del presente procedimento e le spese sostenute nel corso del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI.

19 L'UAMI e l'interveniente chiedono che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

20 Nella replica, la ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia condannare l'interveniente alle spese.

In diritto

Sui documenti prodotti per la prima volta dinanzi al Tribunale

21 In allegato al ricorso, la ricorrente ha presentato la copia di un articolo, pubblicato il 22 aprile 2008 in un quotidiano spagnolo, relativo alle dieci parole maggiormente utilizzate nel linguaggio corrente spagnolo e che fa riferimento, in particolare, al termine «quillo», come abbreviazione del termine «chiquillo».

22 Tale documento, prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale, non può essere preso in considerazione. Invero, il ricorso dinanzi al Tribunale ha ad oggetto il controllo di legittimità delle decisioni adottate dalle commissioni di ricorso dell'UAMI, ai sensi dell'art. 63 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65 del regolamento n. 207/2009), ragion per cui la funzione del Tribunale non è quella di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati dinanzi ad esso per la prima volta. I documenti summenzionati devono essere quindi stralciati senza che sia necessario esaminarne il valore probatorio [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 novembre 2005, causa T-346/04, Sadas/UAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), Racc. pag. II-4891, punto 19 e giurisprudenza ivi citata].

Sul primo capo delle conclusioni

23 A sostegno del primo capo delle sue conclusioni, diretto all'annullamento della decisione di restitutio in integrum, la ricorrente deduce un motivo unico vertente sulla violazione dell'art. 78 del regolamento n. 40/94.

Argomenti delle parti

24 La ricorrente sostiene che l'interveniente non ha agito con la diligenza richiesta dall'art. 78 del regolamento n. 40/94 e che, di conseguenza, la commissione di ricorso non avrebbe dovuto accogliere la sua domanda di restitutio in integrum.

25 Secondo la ricorrente, l'interveniente, in primo luogo, ha sfruttato al massimo il termine di cui disponeva per introdurre il ricorso contro la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI; in secondo luogo, non ha né specificato né fornito al corriere postale tutti i dati del destinatario; in terzo luogo, non ha controllato l'esito dell'invio

e, in quarto luogo, non ha presentato la memoria contenente i motivi di ricorso per telecopia, malgrado il ritardo nell'invio di tale memoria.

26 Quindi, come avrebbe riconosciuto l'UAMI nel suo controricorso, l'interveniente avrebbe impiegato una diligenza minima, mentre l'art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94 richiede che la persona che domanda la restitutio in integrum dimostri di aver impiegato tutta la diligenza dovuta.

27 La ricorrente aggiunge che, nei limiti in cui l'UAMI e l'interveniente adducono un errore commesso dal corriere postale per giustificare il deposito tardivo dei motivi del ricorso, si dovrebbe tener conto del fatto che al rappresentante dell'interveniente incombe un dovere di diligenza ancor maggiore. Quest'ultimo avrebbe quindi dovuto inviare i motivi del ricorso per telecopia e compilare meglio il bollettino di consegna della memoria contenente i motivi del ricorso che è stato trasmesso al corriere postale.

28 Infine, il rappresentante dell'interveniente avrebbe dovuto effettuare le più elementari verifiche circa la correttezza dei dati riportati sul bollettino di consegna della memoria contenente i motivi del ricorso che è stato trasmesso al corriere postale, a maggior ragione ove si consideri che spetta ad esso indicare l'indirizzo esatto e fornire istruzioni al corriere postale.

29 L'UAMI fa valere che la domanda di annullamento della decisione di restitutio in integrum dovrebbe essere dichiarata irricevibile o, in ogni caso, essere respinta perché infondata.

30 L'interveniente contesta gli argomenti della ricorrente.

Giudizio del Tribunale

31 La domanda di restitutio in integrum è disciplinata dall'art. 78 del regolamento n. 40/94 che indica tra i presupposti per la concessione della stessa il fatto che il richiedente abbia «impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze».

32 Si deve pertanto stabilire se, nella specie, l'interveniente abbia effettivamente impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze al fine di rispettare il termine impartitogli per la proposizione del ricorso contro la decisione della divisione di opposizione.

33 A tal riguardo, va rilevato che, da un lato, il termine assegnato all'interveniente per il deposito dei motivi del ricorso era praticamente scaduto, avendo essa contattato il corriere postale il giorno prima della scadenza del suddetto termine, e che, dall'altro, le sedi dell'UAMI, dell'interveniente e del suo avvocato si trovano in città diverse, rispettivamente ad Alicante (Spagna), ad Algeciras (Spagna), a Cadice (Spagna) e a Madrid (Spagna).

34 In primo luogo, l'argomento formulato dalla ricorrente secondo il quale l'interveniente ha sfruttato al massimo il termine di ricorso, non può essere accolto in quanto, in linea di principio, i termini sono fissati per essere esauriti (sentenza del Tribunale 20 giugno 2006, causa T-251/04, Grecia/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 53).

35 In secondo luogo, per quanto riguarda l'asserita mancata indicazione dei dati dell'UAMI sul bollettino di consegna della memoria contenente i motivi del ricorso, occorre rilevare che, come ha constatato la commissione di ricorso alla luce delle prove prodotte dinanzi ad essa dall'interveniente (v. punto 25 della decisione di restitutio in

integrum), detto bollettino non è stato compilato dall'interveniente, bensì dal corriere postale.

36 Quanto alla decisione dell'UAMI cui la ricorrente fa riferimento al punto 9 della replica, vale a dire la decisione della quarta commissione di ricorso 6 aprile 2005 relativa al procedimento R 636/2003-4, SimpleTech, Inc., essa è irrilevante nel caso di specie, in quanto, in quella causa, il rappresentante della ricorrente aveva fornito i precedenti recapiti dell'UAMI. Orbene, ciò non avviene nella presente causa ed è pertanto a buon diritto che la commissione di ricorso ha deciso, al punto 25 della decisione di restitutio in integrum, che «il bollettino di consegna è stato compilato dal responsabile del trasporto (e non dal mittente), cosicché nessun errore può essere imputato [all'interveniente]».

37 In terzo luogo, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente fondato sulla mancata verifica, da parte dell'interveniente, dell'esito del suo invio, occorre rilevare, come giustamente ha fatto la commissione di ricorso al punto 21 della decisione di restitutio in integrum, che l'interveniente ha scelto la «modalità di servizio adeguata», poiché il servizio prescelto — SEUR 10 — garantiva la consegna della memoria contenente i motivi del ricorso alle ore 10 del giorno successivo.

38 Detto altrimenti, l'interveniente ha scelto un servizio che le garantiva che la memoria contenente i motivi del ricorso sarebbe stata consegnata entro i termini. Appare quindi legittimo che essa non abbia verificato l'esito del suo invio, tanto più che, come osserva la ricorrente al punto 5 del ricorso, il suo rappresentante era solito lavorare con tale corriere postale. Il rappresentante dell'interveniente riponeva quindi nei confronti di detto corriere sufficiente fiducia per non controllare se la memoria contenente i motivi del ricorso fosse stata consegnata entro i termini.

39 Per quanto riguarda, in quarto luogo, l'argomento della ricorrente fondato sulla mancanza di invio della memoria contenente i motivi del ricorso per telecopia, basta rilevare che tale invio non è obbligatorio.

40 Infine, sebbene al punto 20 del suo controricorso l'UAMI affermi che «[l'interveniente] [ha] impiegato, nell'ambito della fattispecie, la diligenza minima dovuta nelle circostanze», tutto lascia pensare che si tratti di un errore redazionale, poiché l'UAMI, al punto 21 di detto controricorso, afferma non soltanto che l'interveniente ha impiegato tutta la diligenza dovuta, ma altresì che questa è la posizione adottata dalla commissione di ricorso per concedere la restitutio in integrum (v., in tal senso, il punto 15 della decisione di restitutio in integrum).

41 Alla luce di quanto sopra esposto, il motivo unico vertente sulla violazione dell'art. 78 del regolamento n. 40/94 è infondato e deve essere respinto. Occorre pertanto respingere il primo capo delle conclusioni, senza bisogno di pronunciarsi sulla sua ricevibilità.

Sul secondo capo delle conclusioni

42 A sostegno del secondo capo delle sue conclusioni, diretto all'annullamento della decisione nel merito, la ricorrente deduce due motivi, attinenti, in primo luogo, alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, e, in secondo luogo, alla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo, attinente alla violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

— Argomenti delle parti

43 La ricorrente sostiene che, nella decisione nel merito, la commissione di ricorso ha violato, a causa di un'interpretazione erronea, l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 laddove ha ritenuto che non sussisteva rischio di confusione tra il marchio richiesto PEPEQUILLO e la famiglia di marchi anteriori PEPE di cui essa è titolare.

44 L'UAMI e l'interveniente sostengono che la decisione nel merito ha correttamente applicato l'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto i marchi anteriori e il marchio richiesto non sono simili e che, pertanto, non sussiste un rischio di confusione sul mercato.

Sulla comparazione dei segni

45 La ricorrente sostiene, in primo luogo, che il confronto visivo dei segni in questione dovrebbe essere effettuato tra, da un lato, la famiglia di marchi anteriori PEPE e, dall'altro, il marchio richiesto PEPEQUILLO.

46 Tale confronto permetterebbe di constatare che il termine «pepe» è interamente compreso nel marchio richiesto, del quale occupa la «parte dominante», ossia l'inizio di detto marchio. I due segni sarebbero quindi simili, considerato che il termine «pepe» dominerebbe di per sé solo l'immagine che il pubblico di riferimento potrebbe ricordare del marchio richiesto PEPEQUILLO.

47 Inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla commissione di ricorso nella decisione nel merito, sebbene il termine «pepe» sia un nomignolo corrente in Spagna, esso sarebbe dotato di un elevato carattere distintivo, per due ordini di motivi. Da un lato, non sarebbe sussistito un impedimento alla registrazione, come quello risultante dal carattere generico o descrittivo del marchio, e, dall'altro, la notorietà del marchio PEPE conferirebbe a tale termine un elevato carattere distintivo.

48 Il grado di somiglianza visiva tra i segni in questione sarebbe quindi pari al 50 %, poiché il marchio PEPEQUILLO riprende integralmente il termine «pepe».

49 Per quanto concerne, in secondo luogo, il confronto concettuale dei segni in esame, bisognerebbe distinguere in base al mercato da prendere in considerazione. In tal senso, per quanto riguarda il pubblico rappresentato dal consumatore medio comunitario, ad eccezione di quello spagnolo, non sarebbe necessario procedere ad un siffatto confronto poiché i termini «pepe» e «quillo» sono privi di qualsiasi significato per detto pubblico. Viceversa, per il pubblico rappresentato dal consumatore medio spagnolo, detti segni sarebbero concettualmente identici con riguardo al termine «pepe». Quanto al termine «quillo», si tratterebbe di un'abbreviazione colloquiale e affettuosa del termine spagnolo «chiquillo» che significa bambino o piccolo, e che viene usata molto di frequente in Spagna.

50 Pertanto, e considerato che sarebbe noto che, in Spagna, il termine «quillo» è un'abbreviazione di «chiquillo», il consumatore medio spagnolo percepirebbe il marchio PEPEQUILLO come diretto a significare «pepe il ragazzino», «pepe il piccolo» o «pepe il bambino».

51 Di conseguenza, i segni in esame presenterebbero un elevato grado di somiglianza dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale, e un grado di somiglianza medio dal punto di vista grafico.

52 L'UAMI e l'interveniente sostengono che, al contrario di quanto afferma la ricorrente, i segni in esame non sono simili.

53 Affermando che il termine «pepe» è l'elemento dominante del segno PEPEQUILLO, la ricorrente suddividerebbe arbitrariamente detto segno in due parti, ossia l'elemento «pepe», da un lato, e l'elemento «quillo», dall'altro, facendo quindi valere che esso diventerebbe un derivato del nome Pepe. Tuttavia, non vi sarebbero motivi fondati su argomenti logici o linguistici che consentirebbero di concludere che i consumatori identificherebbero spontaneamente i termini «pepe» e «quillo» nell'impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto e non invece, ad esempio, i termini «pe» e «pequillo».

54 Inoltre, secondo l'UAMI, sebbene il confronto visivo dei segni in esame consenta di affermare una certa somiglianza in quanto il segno PEPE è «interamente compreso» nella parte iniziale del marchio richiesto, occorre considerare, dato che si tratta di segni relativamente brevi, che gli elementi centrali sono importanti quanto gli elementi iniziali e finali di detti segni.

55 L'interveniente, da parte sua, ritiene che la struttura dei segni in questione sia incontestabilmente diversa, poiché, mentre il segno PEPEQUILLO è composto da quattro sillabe, i segni anteriori sarebbero al massimo composti da tre sillabe.

56 Inoltre, sebbene possa avere riconosciuto la notorietà del marchio anteriore PEPE, l'interveniente afferma che ciò non contrasterebbe con il fatto che il termine «pepe», perlomeno in Spagna, sia dotato di un tenue carattere distintivo ab initio, in quanto diminutivo del nome José.

57 Orbene, la notorietà del termine «pepe» nel settore del jeans non ingenererebbe automaticamente la somiglianza di tutti i segni in questione, siano essi semplici o complessi, contenenti tale termine, quand'anche esso appaia nella loro parte iniziale.

58 Peraltro, quanto al raffronto dei segni in questione sul piano concettuale, occorrerebbe distinguere tra il consumatore medio comunitario, per il quale tale raffronto non sarebbe pertinente, e il consumatore medio spagnolo. In quest'ultimo caso, occorrerebbe, in primo luogo, ricordare che la ricorrente non potrebbe legittimamente frazionare il segno PEPEQUILLO. Si tratterebbe infatti di un segno semplice, privo di particolare significato, creato e inventato dalla sig.ra M. S. L.

59 In secondo luogo, quand'anche si potesse riconoscere che il termine «quillo» è un'abbreviazione del termine «chiquillo» e quand'anche, effettivamente, i termini «pepe» e «quillo», considerati separatamente, potessero avere un significato proprio, non si potrebbe tuttavia affermare che essi, una volta uniti, abbiano necessariamente un significato.

60 Infine, dal punto di vista fonetico, l'accento tonico non cadrebbe sulle stesse sillabe, poiché inciderebbe sulla prima sillaba, nel caso del segno PEPE, e sulla terza sillaba, nel caso del segno PEPEQUILLO.

Sul rischio di confusione

61 La ricorrente fa valere che, al punto 24 della decisione nel merito, la commissione di ricorso ha commesso un grave errore considerando che la famiglia di marchi PEPE fosse soltanto una famiglia di registrazione poiché il loro uso sul mercato non era stato dimostrato.

62 A tal riguardo, la ricorrente sostiene che numerosi documenti da essa prodotti dinanzi all'UAMI nella fase dell'opposizione, quali attestazioni delle camere di commercio ufficiali più importanti di Spagna, decisioni giudiziarie e amministrative o pubblicazioni apparse sulla stampa, sono intesi a dimostrare non soltanto la notorietà, ma anche l'intensità dell'uso della famiglia di marchi PEPE.

63 Inoltre, la divisione di opposizione stessa, nella decisione del 9 marzo 2007 (pagg. 9 e 10), avrebbe riconosciuto che era stata fornita la prova dell'esistenza di una famiglia di marchi in Spagna.

64 Vi sarebbe quindi un evidente rischio che il consumatore medio possa pensare che il marchio richiesto PEPEQUILLO sia un marchio derivato da un marchio principale PEPE e che esso designi una gamma specifica di prodotti che farebbe «parte della famiglia di marchi PEPE».

65 Di conseguenza, ignorando l'elevato carattere distintivo del marchio PEPE, la commissione di ricorso avrebbe commesso un errore, tanto più che la notorietà del marchio PEPE sarebbe stata riconosciuta sia dall'interveniente sia dall'UAMI, e sarebbe venuta meno, in tal modo, all'obbligo di motivazione quale previsto all'art. 73 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009).

66 L'UAMI e l'interveniente sostengono che, per quanto riguarda la valutazione del rischio di confusione con riferimento alla notorietà della famiglia di marchi anteriori, basterebbe rilevare che la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di tale famiglia di marchi, al di fuori dell'ambito della registrazione. Dal momento che non tutti i marchi anteriori sarebbero utilizzati sul mercato, i consumatori medi europei non potrebbero pensare che il marchio richiesto PEPEQUILLO faccia parte della famiglia di marchi PEPE.

67 Peraltro, l'asserita notorietà in Spagna del segno PEPE, o della famiglia di marchi PEPE, sarebbe del tutto insufficiente a consentire ai consumatori medi spagnoli di associare i segni in questione, e ciò in quanto, alla luce di quanto precede, sarebbe improbabile che tali consumatori possano identificare, in maniera artificiosa, nel marchio richiesto, un elemento analogo al «diritto anteriore in relazione al quale possa realizzarsi la vis actractiva della notorietà».

— Giudizio del Tribunale

68 Ai sensi dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, ai sensi dell'art. 8, n. 2, lett. a), ii), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 2, lett. a), ii), del regolamento n. 207/2009], per marchi anteriori devono essere intesi i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

69 Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo la stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, a seconda della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nella fattispecie, in particolare dell'interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-162/01, Laboratorios RTB/UAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II-2821, punti 30-33 e giurisprudenza ivi citata].

70 Ai fini dell'applicazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, un rischio di confusione presuppone sia un'identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un'identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del Tribunale 22 gennaio 2009, causa T-316/07, Commercy/UAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), Racc. pag. II-43, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

71 Occorre considerare, come sottolineato dalle parti coinvolte, che il pubblico di riferimento è composto dal consumatore medio comunitario, incluso il consumatore medio spagnolo, dal momento che i prodotti di cui trattasi sono di consumo generale [v. sentenza del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-129/01, Alejandro/UAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), Racc. pag. II-2251, punto 41]. Si suppone che il consumatore medio dei prodotti di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

72 Per quanto riguarda il confronto tra i prodotti in questione, le parti non contestano la valutazione della commissione di ricorso, che figura al punto 15 della decisione nel merito, secondo la quale detti prodotti sono identici o simili.

Sul confronto tra i segni

73 Occorre ricordare che la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull'impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza della Corte 12 giugno 2007, causa C-334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I-4529, punto 35, e giurisprudenza ivi citata).

74 Ciò non toglie che, percependo un segno denominativo, esso lo scomporrà in elementi verbali che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli a lui noti [v. sentenze del Tribunale 6 ottobre 2004, causa T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI — Krafft (VITAKRAFT), Racc. pag. II-3445, punto 51, e 13 febbraio 2007, causa T-256/04, Mundipharma/UAMI - Altana Pharma (RESPICUR), Racc. pag. II-449, punto 57].

75 Peraltro, per quanto concerne il confronto tra i segni sul piano visivo, occorre ricordare che nulla si oppone a che sia verificata l'esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio denominativo ed un marchio figurativo, dato che questi due tipi di marchio hanno una configurazione grafica che può dar luogo ad un'impressione visiva [v. sentenza del Tribunale 4 maggio 2005, causa T-359/02, Chum/UAMI — Star TV (STAR TV), Racc. pag. II-1515, punto 43 e giurisprudenza ivi citata].

76 Nella fattispecie, al punto 20 della decisione nel merito, la commissione di ricorso indica che «il marchio PEPEQUILLO si distingue [dal marchio anteriore PEPE] sia sul piano visivo sia sul piano fonetico, in quanto è molto più lungo e l'accento tonico cade sulla [terza] sillaba».

77 Occorre notare che il termine «pepe» compare all'inizio del segno PEPEQUILLO. Peraltro, sebbene il segno PEPEQUILLO si distingua dal segno anteriore PEPE per le sue due ultime sillabe, che sono più lunghe delle sue due prime sillabe, e da tutti i segni anteriori per il fatto di essere costituito da una sola parola, relativamente lunga, mentre gli altri segni anteriori sono generalmente composti o da una parola corta, come il segno PEPE, oppure da due parole, come il segno PEPE JEANS, occorre tuttavia rilevare che ciò non è determinante per escludere qualsiasi somiglianza visiva poiché, secondo costante giurisprudenza, il consumatore in generale presta maggiore attenzione all'inizio di un marchio che alla sua fine [sentenze del Tribunale 7 settembre 2006, causa T-133/05, Meric/UAMI — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), Racc. pag. II-2737, punto 51, e 25 marzo 2009, causa T-109/07, L'Oréal/UAMI — Spa Monopole (SPA THERAPY), Racc. pag. II-675, punto 30]. Peraltro, tra i

segni anteriori, il segno PEPECO è composto dal termine «pepe» al quale è accostato il suffisso «co», che gli conferisce una struttura simile a quella del segno PEPEQUILLO. Occorre pertanto concludere che l'impressione visiva prodotta dal marchio richiesto è analoga a quella prodotta dai marchi anteriori.

78 Pertanto, sul piano visivo, occorre riconoscere un grado di somiglianza medio tra i segni in questione.

79 Quanto al confronto tra i segni in questione sul piano fonetico, occorre ricordare che la differenza relativa al numero di sillabe non è sufficiente per escludere una somiglianza fonetica tra i segni [sentenza del Tribunale 28 ottobre 2010, causa T-131/09, Farmeco/UAMI — Allergan (BOTUMAX), non pubblicata nella Raccolta, punto 39, e giurisprudenza ivi citata]. Orbene, nella fattispecie, le due prime sillabe dei segni in questione sono identiche e si pronunciano nello stesso modo. Indubbiamente l'accento tonico cade sulla terza sillaba nel segno PEPEQUILLO e sulla prima nei segni anteriori; ciò non è tuttavia sufficiente ad escludere qualsiasi somiglianza fonetica.

80 Di conseguenza, deve riconoscersi che sussiste quanto meno un tenue grado di somiglianza tra i segni in questione dal punto di vista fonetico.

81 Per quanto riguarda il confronto tra i segni in questione sul piano concettuale, occorre distinguere, da un lato, il pubblico medio comunitario (ad eccezione del consumatore medio spagnolo), ossia la parte del pubblico pertinente per la quale tale raffronto non è rilevante in quanto i termini «pepe» e «quillo» non hanno alcun significato, e, dall'altro, il consumatore medio spagnolo, per il quale detti termini possono avere un significato.

82 Sebbene il segno PEPEQUILLO sia, di per sé, privo di significato, dato che non si tratta di un nome corrente, è possibile, conformemente alla giurisprudenza menzionata al punto 74 della presente sentenza, che il consumatore medio spagnolo lo divida in due termini, «pepe» e «quillo», cui esso attribuisce significato. Infatti questi due termini, considerati separatamente, hanno un significato preciso per i consumatori spagnoli: il termine «pepe» è il diminutivo del nome José e il termine «quillo» è l'abbreviazione colloquiale della parola «chiquillo». Pertanto, sebbene, come rilevato dalla commissione di ricorso al punto 20 della decisione nel merito, i diminutivi correnti di «Pepe» siano i termini «pepito» e «pepillo», non può escludersi che il consumatore medio spagnolo possa credere che il segno PEPEQUILLO significhi «Pepe il ragazzino».

83 Di conseguenza, il consumatore medio spagnolo potrà essere indotto a pensare che il marchio richiesto derivi da un gioco di parole basato sul diminutivo Pepe, come nel caso dei marchi anteriori. Si deve quindi considerare che i segni di cui trattasi sono simili sotto il profilo concettuale.

84 Occorre pertanto concludere che i segni in questione presentano una somiglianza sul piano visivo, fonetico e concettuale.

Sul rischio di confusione

85 La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può, infatti, essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97, Canon, Racc. pag. I-5507, punto 17, e sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite T-81/03, causa T-82/03 e T-103/03, Mast-Jägermeister/UAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), Racc. pag. II-5409, punto 74].

86 La commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non avesse provato a sufficienza il rischio di confusione tra i suoi marchi anteriori e il marchio richiesto PEPEQUILLO. Infatti, in primo luogo, non esisterebbe una famiglia di marchi PEPE o PEPE JEANS sul mercato e, in ogni caso, il marchio PEPEQUILLO non condividerebbe la struttura dei marchi anteriori. In secondo luogo, la notorietà dei marchi anteriori non comporta che qualsiasi marchio in cui figuri il termine «pepe» dia luogo ad una confusione sul mercato e, inoltre, detto termine avrebbe dovuto essere l'elemento dominante del marchio PEPEQUILLO, circostanza che non ricorre nel caso di specie.

87 Come risulta dal settimo «considerando» del regolamento n. 40/94 (divenuto ottavo «considerando» del regolamento n. 207/2009), la valutazione del rischio di confusione dipende da numerosi fattori tra cui, in particolare, la conoscenza che il pubblico ha del marchio sul mercato di cui trattasi. Poiché il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro conoscenza presso il pubblico, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v., per analogia, sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C-251/95, SABEL, Racc. pag. I-6191, punto 24; Canon, cit., punto 18, e 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 20).

88 L'esistenza di un carattere distintivo superiore al normale, a motivo della conoscenza del marchio sul mercato presso il pubblico, presuppone necessariamente che tale marchio sia conosciuto almeno da una parte significativa del pubblico interessato, senza che debba necessariamente avere notorietà ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94. Non si può indicare in maniera generale, ad esempio facendo ricorso a percentuali determinate relative al grado di conoscenza che il pubblico ha del marchio negli ambienti interessati, che un marchio ha un elevato carattere distintivo. Occorre tuttavia riconoscere una certa interdipendenza tra la conoscenza che il pubblico ha di un marchio e il carattere distintivo di quest'ultimo, nel senso che più il marchio è conosciuto dal pubblico di riferimento, più il carattere distintivo di tale marchio risulta rafforzato. Per valutare se un marchio goda di un elevato carattere distintivo a motivo della sua conoscenza presso il pubblico, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti del caso, ossia, in particolare, la quota di

mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale marchio, la consistenza degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo, la quota degli ambienti interessati che identifica i prodotti o i servizi come provenienti da una determinata impresa grazie al marchio, così come le dichiarazioni delle camere di commercio e dell'industria o di altre associazioni professionali [v. sentenza del Tribunale 12 luglio 2006, causa T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann/UAMI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), Racc. pag. II-2211, punti 34 e 35, e giurisprudenza ivi citata].

89 Nel caso di specie, per dimostrare la notorietà del suo marchio, la ricorrente ha presentato in allegato al ricorso una tabella in cui sono indicati gli investimenti pubblicitari effettuati in Spagna, e una tabella delle vendite effettuate nello stesso paese, recanti entrambe nell'intestazione il segno PEPE JEANS LONDON.

90 Inoltre, la ricorrente ha allegato al suo ricorso anche diversi documenti volti a dimostrare la notorietà dei marchi PEPE e PEPE JEANS, tra i quali figurano attestazioni di camere di commercio spagnole e decisioni di tribunali spagnoli.

91 Il marchio PEPE gode, quindi, di una certa notorietà, quanto meno per la parte spagnola del pubblico di riferimento, e può quindi aver acquisito un elevato carattere distintivo. Infatti, secondo la giurisprudenza, anche qualora il marchio anteriore sia privo di carattere distintivo per le sue caratteristiche intrinseche, esso può averlo acquisito grazie alla sua notorietà [v. sentenze del Tribunale 4 novembre 2003, causa T-85/02, Díaz/UAMI — Granjas Castelló (CASTILLO), Racc. pag. II-4835, punti 43 e 44, e 15 settembre 2009, causa T-446/07, Royal Appliance International/UAMI — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), non pubblicata nella Raccolta, punto 58]. Nella fattispecie, sebbene il termine «pepe» sia relativamente corrente in Spagna e non presenti, in quanto tale, un forte carattere distintivo, esso ha potuto tuttavia

acquisirlo grazie alla notorietà del marchio. Peraltro, la notorietà del marchio PEPE è stata espressamente riconosciuta dall'interveniente, nel suo controricorso, e dall'UAMI, in varie decisioni presentate in allegato al ricorso.

92 Per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo il quale la notorietà dei suoi marchi anteriori sarebbe tale per cui sussiste un rischio di confusione tra i segni in questione, occorre tuttavia ricordare che, sebbene la notorietà di un marchio sia un elemento di cui tenere conto nel valutare l'esistenza di un rischio di confusione, essa non consente, da sola, di dimostrare la sussistenza di un rischio siffatto. Essa è presa in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra i prodotti e i servizi sia sufficiente a dare luogo ad un rischio di confusione [sentenze del Tribunale 11 luglio 2006, causa T-247/03, Torres/UAMI — Bodegas Muga (Torre Muga), non pubblicata nella Raccolta, punto 72, e 18 dicembre 2008, causa T-287/06, Torres/UAMI — Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), Racc. pag. II-3817, punto 75].

93 Orbene, nel caso di specie, è stato accertato ai punti 72 e 84 che i segni in conflitto sono simili e riguardano prodotti identici o simili. Pertanto, esiste effettivamente un rischio di confusione che il carattere distintivo dei marchi anteriori non fa che rafforzare.

94 Affinché il rischio di confusione connesso all'esistenza di una famiglia di marchi PEPE sia effettivamente provato, devono essere soddisfatte due condizioni poste dalla giurisprudenza. In primo luogo, il titolare della presunta famiglia di marchi deve provare l'uso di tutti i marchi appartenenti alla famiglia, o, quantomeno, di un numero di marchi in grado di costituire una famiglia e, in secondo luogo, il marchio richiesto non soltanto deve essere simile ai marchi facenti parte della famiglia, ma deve anche presentare caratteristiche tali da consentire di ricollegarlo alla famiglia [sentenza del Tribunale 23 febbraio 2006, causa T-194/03, Il Ponte Finanziaria/UAMI - Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), Racc. pag. II-445, punti 126 e 127].

95 Nel caso di specie, sebbene la ricorrente abbia dimostrato l'uso dei marchi PEPE e PEPE JEANS, essa non è riuscita a provare, come sottolineato dalla commissione di ricorso al punto 24 della decisione nel merito, l'uso degli altri marchi anteriori facenti parte della sua asserita famiglia di marchi, quali PEPE F4, PEPE 2XL, PEPE M99.

96 In ogni caso, la questione se esista o meno una famiglia di marchi PEPE non è tale da rimettere in discussione la conclusione secondo cui i marchi PEPE e PEPE JEANS possiedono un carattere distintivo tale per cui la somiglianza tra i segni in conflitto e l'identità dei prodotti e dei servizi di cui trattasi sono sufficienti a creare un rischio di confusione.

97 Il presente motivo deve essere pertanto accolto.

Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94

— Argomenti delle parti

98 La ricorrente ritiene, da un lato, che non esistano differenze visive, fonetiche o concettuali tra i segni controversi che ostino all'applicazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 e che non esista un «giusto motivo» per la registrazione del marchio PEPEQUILLO.

99 Vi sarebbe pertanto un rischio evidente e reale che il marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà dei marchi PEPE facendo falsamente credere ai consumatori che il segno PEPEQUILLO sia un marchio appartenente alla famiglia di marchi PEPE.

100 Dall'altro, la commissione di ricorso non avrebbe effettuato alcuna analisi di somiglianza o di identità in rapporto all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 e si sarebbe limitata ad analizzare l'applicabilità dell'art. 8, n. 1, di detto regolamento. Orbene, l'art. 8, n. 5, di tale regolamento richiederebbe un nesso tra i segni in conflitto e non un rischio di confusione, come osservato dall'interveniente nel suo controricorso.

101 La commissione di ricorso non avrebbe quindi motivato a sufficienza la sua decisione e avrebbe altresì violato l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 affermando che non sussisteva alcun rischio di confusione tra i marchi anteriori e il segno PEPEQUILLO. Di conseguenza, la condizione relativa alla somiglianza tra i segni prevista dall'art. 8, n. 5, di detto regolamento, non sarebbe soddisfatta.

102 L'UAMI e l'interveniente sostengono che l'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 non è stato violato, in quanto i marchi anteriori e il segno PEPEQUILLO non sono simili.

103 Inoltre, la ricorrente non avrebbe dimostrato l'esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto né spiegato in che misura sussisterebbe un rischio di pregiudizio al carattere distintivo dei suoi marchi anteriori, un rischio di pregiudizio alla sua notorietà, oppure un rischio di indebito vantaggio tratto dalla notorietà o dal carattere distintivo dei suoi marchi anteriori.

— Giudizio del Tribunale

104 Ai sensi dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio richiesto è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o arrecare pregiudizio agli stessi.

105 L'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 si applica anche quando i prodotti o i servizi sono simili. Infatti, la giurisprudenza ha riconosciuto che un marchio notorio deve poter godere, in caso di uso di un segno per prodotti o servizi identici o simili, di una tutela almeno altrettanto ampia di quella goduta in caso di uso di un segno per prodotti o servizi non simili [sentenza del Tribunale 22 marzo 2007, causa T-215/03, Sigla/UAMI — Elleni Holding (VIPS), Racc. pag. II-711, punto 32; v. altresì, per analogia, sentenze della Corte 9 gennaio 2003, causa C-292/00, Davidoff, Racc. pag. I-389, punti 24-26, e 23 ottobre 2003, causa C-408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, Racc. pag. I-12537, punti 19-22].

106 La tutela estesa accordata al marchio anteriore dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 presuppone quindi il ricorrere di varie condizioni. In primo luogo, il marchio anteriore che si pretende notorio dev'essere registrato. In secondo luogo, quest'ultimo e quello di cui si chiede la registrazione devono essere identici o simili. In terzo luogo, deve godere di notorietà nella Comunità, nel caso di un marchio comunitario anteriore, o nello Stato membro interessato, nel caso di un marchio nazionale anteriore. In quarto luogo, l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto deve determinare il rischio che si possa trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che si possa arrecare pregiudizio al carattere distintivo o

alla notorietà del marchio anteriore. Poiché tali condizioni sono cumulative, la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile la disposizione in questione [sentenze del Tribunale VIPS, cit., punti 34 e 35, e 11 luglio 2007, causa T-150/04, Mülhens/UAMI — Minoronzoni (TOSCA BLU), Racc. pag. II-2353, punti 54 e 55].

107 Nella fattispecie, i marchi che si pretendono notori, PEPE e PEPE JEANS, sono oggetto di una registrazione sia nazionale che comunitaria (v. punto 7 supra). Inoltre, come il Tribunale ha dichiarato al punto 84 supra, i segni in questione sono simili.

108 Alla luce degli elementi di prova prodotti dalla ricorrente e come accertato ai precedenti punti 89-91, i marchi anteriori godono di notorietà, almeno in Spagna.

109 La questione che si pone è dunque se l'uso del marchio richiesto possa creare il rischio che sia tratto un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che sia arrecato pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà dei marchi anteriori.

110 A tal riguardo, la ricorrente ritiene che esista un rischio che il marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dalla notorietà dei marchi PEPE, benché non esista alcun «giusto motivo» per la registrazione del marchio PEPEQUILLO.

111 Occorre ricordare che la nozione di vantaggio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto trarrebbe indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del

marchio anteriore comprende i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o si tenti di approfittare della sua notorietà. In altri termini, si tratta del rischio che l'immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest'ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti designati dal marchio richiesto, così che la commercializzazione di questi ultimi sarebbe facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio (v. sentenza VIPS, cit., punto 40, e giurisprudenza ivi citata).

112 Inoltre, come sottolinea la ricorrente (v. punto 100 della sentenza), occorre distinguere tra il rischio di confusione cui si riferisce l'art. 8, n. 1, del regolamento n. 40/94 e l'accostamento tra i segni in questione contemplato dall'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.

113 Infatti, mentre il rischio di confusione è definito come il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi contrassegnati dal marchio richiesto provengano dalla medesima impresa dei prodotti o servizi contrassegnati dal marchio anteriore o, se del caso, da imprese economicamente collegate, al contrario, nei casi di cui all'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94, il pubblico interessato opera un accostamento, vale a dire stabilisce un nesso, tra i marchi in conflitto, senza tuttavia confonderli. Pertanto, la sussistenza di un rischio di confusione non è una condizione di applicazione di tale disposizione (v. sentenza VIPS, cit., punto 41, e giurisprudenza ivi citata).

114 Quindi, il rischio che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore sussiste quando il consumatore, senza necessariamente confondere l'origine commerciale del prodotto o servizio in questione, è attirato dal marchio richiesto stesso e acquisterà il prodotto o servizio di cui trattasi in quanto recante detto marchio, identico o simile a un marchio anteriore notorio (sentenza VIPS, cit., punto 42).

115 Infine, si deve rammentare che l'obiettivo dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 è, segnatamente, permettere al titolare di un marchio anteriore notorio di opporsi alla registrazione di marchi idonei a recare pregiudizio alla notorietà o al carattere distintivo del marchio anteriore o a trarre indebitamente vantaggio da tale notorietà o carattere distintivo. Va al riguardo precisato che il titolare del marchio anteriore non è tenuto a dimostrare l'esistenza di una lesione effettiva e attuale del suo marchio. Esso deve tuttavia addurre elementi che permettano di concludere prima facie nel senso di un rischio futuro non ipotetico di indebito vantaggio o di pregiudizio (v. sentenza VIPS, cit., punto 46, e giurisprudenza ivi citata).

116 Nella fattispecie, la ricorrente precisa che tale rischio deriverebbe dalla circostanza che i consumatori sarebbero indotti a credere che il marchio richiesto sia un marchio appartenente alla famiglia di marchi PEPE.

117 Come constatato supra ai punti 94 e 95, i fatti di specie non consentono di concludere per l'esistenza di una famiglia di marchi PEPE. Tuttavia, è stata effettivamente dimostrata la notorietà dei marchi anteriori PEPE in materia di articoli di abbigliamento e di altri accessori per l'abbigliamento.

118 Pertanto, il consumatore acquisterà un prodotto del marchio PEPEQUILLO non soltanto perché desidera acquistare un paio di jeans o una borsa, ma anche perché tale prodotto reca detto marchio, che somiglia ai marchi notori anteriori PEPE.

119 Orbene, i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto sono simili. Di conseguenza, considerata la somiglianza dei segni in questione, i consumatori spagnoli possono stabilire un nesso tra i marchi anteriori PEPE e il marchio richiesto.

120 In tal modo, il marchio PEPEQUILLO potrebbe trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà dei marchi anteriori attraendo i consumatori che desiderano acquistare prodotti contrassegnati da un marchio simile ai marchi notori anteriori PEPE.

121 Il presente motivo deve essere pertanto accolto.

122 Va dunque accolto il secondo capo delle conclusioni diretto all'annullamento della decisione nel merito.

Sulle spese

123 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese. Nelle circostanze del caso di specie, poiché l'UAMI e l'interveniente sono rimasti sostanzialmente soccombenti, occorre decidere che essi sopporteranno le proprie spese e le spese della ricorrente, in ragione della metà per ciascuno di essi.

124 La ricorrente ha chiesto che l'UAMI sia condannato alle spese del procedimento amministrativo svoltosi dinanzi all'UAMI. Si deve ricordare in proposito che ai sensi dell'art. 136, n. 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale tuttavia per le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla divisione di opposizione. Ne consegue che la domanda della ricorrente intesa ad ottenere che l'UAMI, rimasto in parte soccombente, sia condannato alle spese del procedimento amministrativo dinanzi all'UAMI, può essere accolta solo limitatamente alle spese indispensabili sostenute dalla ricorrente per il procedimento dinanzi alla

commissione di ricorso [sentenza del Tribunale 10 febbraio 2010, causa T-344/07, O2 (Germania)/UAMI (Homezone), Racc. pag. II-153, punto 84].

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 24 settembre 2008 (procedimento R 722/2007-1) è annullata.**

2) **Per il resto, il ricorso è respinto.**

3) **L'UAMI sopporterà le proprie spese, la metà delle spese della JP Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), nonché le spese indispensabili sostenute dalla PJ Hungary kft ai fini del procedimento dinanzi alla prima commissione di ricorso dell'UAMI.**

4) La Pepekillo, SL, sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della PJ Hungary kft.

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 maggio 2011.

Firme