ARREST VAN HET GERECHT (Vijfde kamer)

19 mei 2011 *

In zaak T-580/08,

PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), gevestigd te Boedapest (Hongarije), vertegenwoordigd door H. Granado Carpenter en C. Gutiérrez Martínez, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door O. Mondéjar Ortuño als gemachtigde,

verweerder,

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

Pepekillo, SL, gevestigd te Algésiras (Spanje), vertegenwoordigd door J. Garrido Pastor, advocaat,

* Procestaal: Spaans.

betreffende een beroep tegen de beslissingen van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 30 april en 24 september 2008 (beide in zaak R 722/2007-1) inzake de door Pepekillo, SL ingestelde vordering tot herstel in de vorige toestand respectievelijk de oppositieprocedure tussen PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) en Pepekillo,

wijst

HET GERECHT (Vijfde kamer),

samengesteld als volgt: S. Papasavvas, kamerpresident, V. Vadapalas (rapporteur) en K. O'Higgins, rechters,

griffier: E. Coulon,

gezien het op 24 december 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 30 april 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van het BHIM,

gezien de op 31 maart 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord van interveniënte,

gezien de op 9 juli 2009 ter griffie van het Gerecht neergelegde repliek,

gelet op het feit dat de partijen geen verzoek tot vaststelling van een terechtzitting hebben ingediend binnen de termijn van een maand nadat de sluiting van de schriftelijke behandeling aan de partijen is betekend en na op rapport van de rechter-rapporteur te hebben besloten op grond van artikel 135 bis van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht uitspraak te doen zonder mondelinge behandeling,

gezien de wijziging in de samenstelling van de kamer van het Gerecht,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 20 november 2003 heeft M. S. L. bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken PEPEQUILLO.

3 De waren en diensten waarvoor de aanvraag is ingediend, behoren tot de klassen 18, 25 en 35 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:

— klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren";

— klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”;

— klasse 35: „Detailverkoop van allerlei waren; hulp bij de exploitatie van een commerciële franchiseonderneming; promotie en verkoop via computernetwerken; import-exportdiensten”.

4 De gemeenschapsmerkaanvraag is in het *Blad van gemeenschapsmerken* nr. 36/2004 van 6 september 2004 gepubliceerd.

5 De aanvraag is naderhand overgedragen aan interveniënte, Pepekillo, SL.

6 Op 1 december 2004 heeft een derde vennootschap krachtens artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van verordening nr. 207/2009) oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 hierboven genoemde waren en diensten.

7 De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere merken:

— Spaans woordmerk PEPE, in 1997 ingeschreven onder nummer 1627317;

— Spaans beeldmerk, ingeschreven onder nummer 1719159:



— gemeenschapswoordmerk PEPE, op 20 oktober 1998 ingeschreven onder nummer 345496;

— Spaans woordmerk PEPE JEANS, in 1991 ingeschreven onder nummer 1290744;

— gemeenschapswoordmerk PEPE JEANS, op 3 augustus 2001 ingeschreven onder nummer 1807379;

— Spaanse beeldmerken, in 1995 en 1996 ingeschreven onder de nummers 1905641, 1769728 en 1769576:

— het hierna weergegeven beeldmerk:



— het hierna weergegeven beeldmerk:



— gemeenschapsbeeldmerk, op 16 juli 1998 ingeschreven onder nummer 287029:



— andere merken, ingeschreven in met name Spanje, die de uitdrukking „pepe jeans" of de term „pepe" bevatten, zoals de merken PEPE JEANS PORTOBELLO (nummer 1789013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (nummer 2222218), PEPE JEANS Est. 73 W11 (nummers 2181476 en 2181477), PEPE JEANS M2 (nummer 2096733), PEPE BETTY (nummer 1193156), PEPECO (nummer 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (gemeenschapsmerk nummer 3342649), PEPE CLOTHING (nummer 1293444), PEPE F4 (nummer 1704783), PEPE M3 (nummer 1704784), PEPE 2XL (nummer 1172266), PEPE M99 (nummer 1704781).

8 De oudere merken duiden de volgende waren aan:

— Spaans merk nummer 1627317, waren van klassen 18 die zijn omschreven als volgt: „Uit leder en kunstleder vervaardigde producten; labels uit leder, reistassen, rugzakken, aktetassen, beurzen, portefeuilles, zakken, paraplu's, parasols, wandelstokken";

— Spaans merk nummer 1719149, waren van klasse 25 die zijn omschreven als volgt: „Allerlei kledingartikelen";

— gemeenschapsmerk nummer 345496, waren van de klassen 18 en 25 die zijn omschreven als volgt:

— klasse 18: „Tassen, handtassen, ransels, schooltassen, knapzakken, plunjezakken, rugzakken, koffers, weekendtassen, etuis, attachékoffertjes, reistassen, beurzen, portefeuilles, zakken, paraplu's, parasols";

— klasse 25: „Kledingstukken; ceintuurs; jeans; schoeisel en hoofddeksels";

— Spaans merk nummer 1290744 voor waren van klasse 25 die zijn omschreven als volgt: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels";

— gemeenschapsmerk nummer 1807379 voor waren van onder meer de klassen 3 en 18 die zijn omschreven als volgt:

— klasse 3: „Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, valse wimpers, kleefstoffen voor het bevestigen van valse wimpers”;

— klasse 18: „Beurzen, handtassen, rugzakken, schooltassen, ransels, koffers, grote tassen, etuis, attachékoffertjes, reistassen, beurzen, portefeuilles, paraplu's, parasols”;

— Spaanse merken nummers 1905641, 1769728 en 1769576 voor waren van de klassen 3, 18 en 25 die zijn omschreven als volgt:

— klasse 3: „Parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, valse wimpers, kleefstoffen voor het bevestigen van valse wimpers”;

— klasse 18: „Leder en kunstleder; labels uit leder; handtassen, koffers, reistassen, parasols, wandelstokken, schooltassen en rugzakken, alles uit leder”;

— klasse 25: „Kledingstukken, schoeisel met uitzondering van orthopedisch schoeisel, en hoofddeksels”;

— gemeenschapsmerk nummer 287029 voor waren van onder meer de klassen 18 en 25 die zijn omschreven als volgt:

— klasse 18: „Tassen, handtassen, ransels, schooltassen, knapzakken, plunjezakken, rugzakken, koffers, weekendtassen, etuis, attachékoffertjes, reistassen, beurzen, portefeuilles, zakken, paraplu's, parasols";

— klasse 25: „Kledingartikelen; ceintuurs; spijkerbroeken; schoeisel en hoofddeksels";

— Spaanse merken nummers 2181476, 2181477 en 1704783 voor waren van de klassen 18 en 25 die zijn omschreven als volgt:

— klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden; reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren";

— klasse 25: „Kledingartikelen, schoeisel (met uitzondering van orthopedisch schoeisel), hoofddeksels";

— Spaanse merken nummers 1704781, 1704784 en 2222218 voor waren van de klassen 25 die zijn omschreven als volgt: „Kledingstukken, schoeisel (met uitzondering van orthopedisch schoeisel), hoofddeksels";

— Spaanse merken nummers 1172266, 1193156, 1293444 en 1652022 voor waren van klasse 25 die zijn omschreven als volgt: „Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels”;

— Spaans merk nummer 1789013 voor waren van klasse 25 die zijn omschreven als volgt: „Kledingstukken, sportschoenen (met uitzondering van orthopedische schoenen), hoofddeksels”;

— Spaans merk nummer 2096733 voor waren van klasse 25 die zijn omschreven als volgt: „Confectiekleding; ceintuurs (kleding); spijkerbroeken; schoeisel en hoofddeksels”;

— gemeenschapsmerk nummer 3342649 voor waren van onder meer de klassen 18 en 25 die zijn omschreven als volgt:

  — klasse 18: „Goederen van leder en kunstleder; hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden, reiskoffers en koffers; paraplu's, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren; tassen, beurzen, rugzakken, schooltassen, weekendtassen, etuis voor zover niet begrepen in klasse 18, koffers, reistassen, aktetassen (portemonnees)”;

  — klasse 25: „Kledingstukken, confectiekleding, ceintuurs, jeans, schoeisel en hoofddeksels”.

9 Deze inschrijvingen zijn naderhand overgedragen aan verzoekster, PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft).

10 De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 207/2009).

11 Op 9 maart 2007 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen voor alle waren en diensten waartegen de oppositie was gericht, en inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd op grond dat interveniënte door het gebruik van dat merk voordeel haalde uit de bekendheid van de oudere merken PEPE en PEPE JEANS.

12 Op 10 mei 2007 heeft interveniënte krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58-64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingesteld.

13 Interveniënte heeft de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep bij het BHIM ingediend op 13 juli 2007, dit is een dag na de termijn voor indiening ervan, die op 12 juli 2007 verstreek. Op 19 juli 2007 heeft de griffie van het BHIM interveniënte meegedeeld dat de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep na het verstrijken van de termijn was ingediend en dat het beroep niet-ontvankelijk kon worden verklaard.

14 Interveniënte heeft daarop op 12 september 2007 bij het BHIM een verzoek tot herstel in de vorige toestand ingediend krachtens artikel 78 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 81 van verordening nr. 207/2009), en daarin verklaard dat zij met de nodige zorgvuldigheid had gehandeld en dat het feit dat de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep te laat was ingediend, haar niet kon worden verweten aangezien het koeriersbedrijf in de fout was gegaan.

15 Bij beslissing van 30 april 2008 (hierna: „beslissing tot herstel in de vorige toestand") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM interveniëntes verzoek tot herstel in de vorige toestand toegewezen en dus beslist dat „de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moest worden geacht te zijn ingediend binnen de in verordening nr. 40/94 gestelde termijn".

16 Bij beslissing van 24 september 2008 (hierna: „beslissing ten gronde") heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM bovendien interveniëntes beroep gegrond verklaard, de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en verzoeksters oppositie afgewezen. De kamer van beroep was met name van oordeel dat er geen verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestond en dat artikel 8, lid 5, van deze verordening in casu niet van toepassing was aangezien de conflicterende merken niet overeenstemden.

17 De kamer van beroep heeft met name geoordeeld dat de merken visueel, auditief en begripsmatig verschilden, niet was aangetoond dat de oudere tekens een merkenfamilie vormden (die ruimer is dan een familie van „inschrijvingen") en ten slotte dat het argument dat de oudere tekens bekend waren en bijzonder onderscheidend vermogen bezaten, in casu niet kon slagen.

Conclusies van de partijen

18 Verzoekster vordert dat het Gerecht:

— de beslissing tot herstel in de vorige toestand vernietigt;

— de beslissing ten gronde vernietigt;

— het BHIM verwijst in de kosten van de onderhavige procedure alsmede in de kosten van de administratieve procedure voor het BHIM.

19 Het BHIM en interveniënte vorderen dat het Gerecht:

— het beroep verwerpt;

— verzoekster verwijst in de kosten.

20 In repliek vordert verzoekster dat het Gerecht interveniënte verwijst in de kosten.

In rechte

Stukken die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd

21 Als bijlage bij haar verzoekschrift legt verzoekster een kopie over van een artikel dat op 22 april 2008 in een Spaans dagblad is verschenen en dat handelt over de tien meest gebruikte woorden van de Spaanse omgangstaal. Daarin wordt met name de term „quillo" aangeduid als een afkorting van de term „chiquillo".

22 Dat stuk, dat voor het eerst voor het Gerecht is overgelegd, kan niet in overweging worden genomen. Een beroep bij het Gerecht is immers gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65 van verordening nr. 207/2009), zodat het Gerecht niet tot taak heeft, de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn overgelegd. Deze stukken dienen dus buiten beschouwing te worden gelaten en de bewijskracht ervan hoeft niet te worden onderzocht [zie in die zin arrest Gerecht van 24 november 2005, Sadas/BHIM — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Jurispr. blz. II-4891, punt 19 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

Eerste vordering

23 Ter onderbouwing van haar eerste vordering tot vernietiging van de beslissing tot herstel in de vorige toestand voert verzoekster een enkel middel aan, namelijk schending van artikel 78 van verordening nr. 40/94.

Argumenten van de partijen

24 Verzoekster stelt dat interveniënte niet met de door artikel 78 van verordening nr. 40/94 vereiste zorgvuldigheid heeft gehandeld en de kamer van beroep bijgevolg haar verzoek tot herstel in de vorige toestand ten onrechte heeft toegewezen.

25 Volgens verzoekster heeft interveniënte, ten eerste, de termijn om beroep in te stellen tegen de beslissing van de oppositieafdeling van het BHIM volledig benut, ten tweede, niet alle gegevens van de geadresseerde vermeld of doorgegeven aan het koeriersbedrijf, ten derde, haar zending niet opgevolgd en, ten vierde, haar schriftelijke

uiteenzetting van de gronden van het beroep niet per telefax doorgestuurd ook al is deze uiteenzetting met veel vertraging toegezonden.

26 Zoals het BHIM in zijn memorie van antwoord erkent, heeft interveniënte aldus een minimum aan zorgvuldigheid aan de dag gelegd, terwijl artikel 78, lid 1, van verordening nr. 40/94 vereist dat de persoon die om herstel in de vorige toestand verzoekt, alle noodzakelijke zorgvuldigheid betracht.

27 Verzoekster voegt daaraan toe dat zo het BHIM en interveniënte voor de tardieve neerlegging van de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep een verklaring zoeken in een fout van het koeriersbedrijf, ermee rekening moet worden gehouden dat een grotere zorgvuldigheidsplicht rust op interveniëntes vertegenwoordiger, die deze schriftelijke uiteenzetting dus per telefax had moeten verzenden en het formulier van overhandiging van de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep dat aan het koeriersbedrijf is bezorgd, beter had moeten invullen.

28 Ten slotte had interveniëntes vertegenwoordiger de juistheid van de gegevens op het formulier van overhandiging van de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep dat aan het koeriersbedrijf is bezorgd, rudimentair moeten controleren, temeer daar op hem de plicht rust om dit koeriersbedrijf het juiste adres te bezorgen en instructies te geven.

29 Het BHIM stelt dat het verzoek tot vernietiging van de beslissing tot herstel in de vorige toestand niet-ontvankelijk of op zijn minst ongegrond moet worden verklaard.

30 Interveniënte betwist verzoeksters argumenten.

Beoordeling door het Gerecht

31 Het verzoek tot herstel in de vorige toestand is geregeld in artikel 78 van verordening nr. 40/94, dat als een van de voorwaarden voor herstel in de vorige toestand stelt dat de verzoeker „alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid" heeft betracht.

32 Dus dient te worden uitgemaakt of interveniënte in casu alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid heeft betracht om de termijn in acht te nemen die haar was gesteld om beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling in te stellen.

33 De termijn waarover interveniënte beschikte om de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep in te dienen, was nagenoeg verstreken, aangezien zij de dag vóór het verstrijken van deze termijn een beroep op het koeriersbedrijf heeft gedaan. Bovendien bevinden de zetel van het BHIM, interveniëntes zetel en het kantoor van haar raadsman zich in verschillende steden, namelijk Alicante (Spanje), Algeciras (Spanje) respectievelijk Madrid (Spanje).

34 In de eerste plaats kan niet worden ingestemd met verzoeksters argument dat interveniënte de beroepstermijn ten volle heeft benut, aangezien termijnen in beginsel worden gesteld om volledig te worden benut (arrest Gerecht van 20 juni 2006, Griekenland/Commissie, T-251/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 53).

35 In de tweede plaats dient aangaande het argument dat de gegevens van het BHIM ontbraken op het formulier van overhandiging van de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep dat is bezorgd aan het koeriersbedrijf, te worden opgemerkt dat, zoals de kamer van beroep heeft vastgesteld op basis van de door interveniënte

overgelegde bewijzen (zie punt 25 van de beslissing tot herstel in de vorige toestand), dit formulier niet door interveniënte, maar door het koeriersbedrijf werd ingevuld.

36 De beslissing van het BHIM waarnaar verzoekster verwijst in punt 9 van haar repliek, namelijk de beslissing van de vierde kamer van beroep van 6 april 2005 in zaak R 636/2003-4, SimpleTech, Inc., is in casu niet relevant omdat in die zaak verzoeksters vertegenwoordiger de oude gegevens van het BHIM had gebruikt. In casu ligt dit evenwel anders en de kamer van beroep heeft in punt 25 van de beslissing tot herstel in de vorige toestand dus terecht beslist dat „[d]e transporteur (en niet de afzender) het formulier van overhandiging heeft ingevuld, zodat [interveniënte] geen fout kan worden verweten".

37 In de derde plaats dient aangaande verzoeksters argument dat interveniënte haar zending niet heeft opgevolgd, te worden opgemerkt dat, zoals de kamer van beroep in punt 21 van de beslissing tot herstel in de vorige toestand terecht heeft opgemerkt, interveniënte de „passende dienst" heeft gekozen aangezien de dienst waarop zij een beroep heeft gedaan, namelijk SEUR 10, de garantie inhield dat de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep de dag daarop om 10 uur zou worden overhandigd.

38 Met andere woorden, met de dienst die interveniënte heeft gekozen, was gewaarborgd dat de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van beroep binnen de termijn zou worden neergelegd. Bijgevolg blijkt dat interveniënte geen onrechtmatigheid heeft begaan door haar zending niet op te volgen, temeer daar — zoals verzoekster in punt 5 van haar verzoekschrift opmerkt — haar vertegenwoordiger gewoonlijk op dat koeriersbedrijf een beroep deed. Interveniëntes vertegenwoordiger had dus voldoende vertrouwen in het koeriersbedrijf om niet te controleren of de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep binnen de termijn was overhandigd.

39 In de vierde plaats behoeft met betrekking tot verzoeksters argument dat de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep niet per telefax is toegezonden, slechts te worden opgemerkt dat toezending per telefax niet verplicht is.

40 Ten slotte is er reden om aan te nemen, ook al wijst het BHIM in punt 20 van zijn memorie van antwoord erop dat „[interveniënte] in casu alle in de gegeven omstandigheden noodzakelijke zorgvuldigheid [heeft] betracht", dat het gaat om een schrijffout, aangezien niet alleen het BHIM in punt 21 van zijn memorie van antwoord erop wijst dat interveniënte met de vereiste zorgvuldigheid te werk is gegaan, maar ook de kamer van beroep op basis van deze zienswijze het herstel in de vorige toestand heeft toegekend (zie in die zin punt 15 van de beslissing tot herstel in de vorige toestand).

41 Gelet op een en ander dient het enige middel inzake schending van artikel 78 van verordening nr. 40/94 ongegrond te worden verklaard en dus buiten beschouwing te worden gelaten. De eerste vordering dient dus te worden afgewezen zonder dat uitspraak over de ontvankelijkheid van deze vordering behoeft te worden gedaan.

Tweede vordering

42 Ter onderbouwing van haar tweede vordering tot vernietiging van de beslissing ten gronde voert verzoekster twee middelen aan: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

Eerste middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94

— Argumenten van de partijen

43 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep in de beslissing ten gronde artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft uitgelegd en heeft geschonden door te oordelen dat geen gevaar bestaat voor verwarring van het aangevraagde merk PEPEQUILLO en de familie van oudere merken PEPE, waarvan zij houder is.

44 Het BHIM en interveniënte stellen dat artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in de beslissing ten gronde op correcte wijze is toegepast aangezien de oudere merken en het aangevraagde merk niet overeenstemmen en er daardoor geen verwarringsgevaar op de markt bestaat.

Vergelijking van de tekens

45 Verzoekster stelt dat, in de eerste plaats, de visuele vergelijking van de betrokken tekens moet worden gemaakt tussen de familie van oudere merken PEPE en het aangevraagde merk PEPEQUILLO.

46 Aan de hand van deze vergelijking kan worden vastgesteld dat de term „pepe" integrerend deel uitmaakt van het aangevraagde merk en daarin de „dominerende plaats" inneemt, namelijk aan het begin van dat merk. Daardoor stemmen de twee tekens overeen, daar de term „pepe" op zich alleen het beeld van het aangevraagde merk dat het relevante publiek kan bijblijven, domineert.

47 Anders dan de kamer van beroep in de beslissing ten gronde heeft verklaard, bezit de term „pepe", ofschoon die in Spanje vaak als spotnaam wordt gebruikt, bovendien om twee redenen een groot onderscheidend vermogen. Ten eerste geldt voor deze term geen weigeringsgrond wegens het algemene of beschrijvende karakter van het merk en ten tweede verkrijgt deze term een groot onderscheidend vermogen wegens de algemene bekendheid van het merk PEPE.

48 De betrokken tekens stemmen dus visueel voor 50 % overeen, aangezien de term „pepe" integraal is opgenomen in het merk PEPEQUILLO.

49 In de tweede plaats moet bij de begripsmatige vergelijking van de betrokken tekens onderscheid worden gemaakt naar de in aanmerking te nemen markt. Voor het publiek dat bestaat uit de gemiddelde consument in de Gemeenschap, met uitzondering van de gemiddelde Spaanse consument, is het niet nodig deze vergelijking te maken aangezien de termen „pepe" en „quillo" voor dit publiek geen enkele betekenis hebben. Voor het publiek dat bestaat uit de gemiddelde Spaanse consument, stemmen deze tekens, wat de term „pepe" betreft, daarentegen begripsmatig overeen. De term „quillo" is een gangbare affectieve afkorting van de Spaanse term „chiquillo", die kind of kleintje betekent en in Spanje bijzonder vaak wordt gebruikt.

50 Aangezien algemeen bekend is dat de term „quillo" in Spanje een afkorting van „chiquillo" is, zal de gemiddelde Spaanse consument het merk PEPEQUILLO dus begrijpen in de zin van „pepe het jochie", „pepe het kleintje" of „pepe het kind".

51 De betrokken tekens stemmen derhalve in hoge mate visueel, auditief en begripsmatig en in gemiddelde mate grafisch overeen.

52 Het BHIM en interveniënte stellen dat, anders dan verzoekster aanvoert, de betrokken tekens niet overeenstemmen.

53 Doordat verzoekster stelt dat de term „pepe" het dominerende bestanddeel van het teken PEPEQUILLO vormt, deelt zij dit teken willekeurig op in twee delen, namelijk het element „pepe" en het element „quillo", en op grond daarvan betoogt zij dat dit teken een van de voornaam Pepe afgeleid woord zou zijn. Evenwel kan op grond van geen enkel logisch of taalkundig argument worden besloten dat de consumenten in de door het aangevraagde merk opgeroepen totaalindruk de termen „pepe" en „quillo" zullen identificeren in plaats van bijvoorbeeld de termen „pe" en „pequillo".

54 Bovendien moet volgens het BHIM, zo op basis van een visuele vergelijking van de betrokken tekens kan worden besloten dat zij in zekere mate overeenstemmen doordat het teken PEPE in het begindeel van het aangevraagde merk „volledig is opgenomen", worden aangenomen dat bij relatief korte tekens de middelste elementen even belangrijk zijn als de begin- en eindelementen van deze tekens.

55 Interveniënte is van mening dat de structuur van de betrokken tekens ontegenzeggelijk verschilt, want het teken PEPEQUILLO bestaat uit vier lettergrepen terwijl de oudere tekens hoogstens drie lettergrepen tellen.

56 Ook al heeft interveniënte de bekendheid van het oudere merk PEPE erkend, zij stelt bovendien dat dit niet in strijd zou zijn met het feit dat de term „pepe", althans in Spanje, ab initio weinig onderscheidend vermogen bezit doordat deze term het verkleinwoord van de voornaam José is.

57 Dat de term „pepe" algemeen bekend is voor jeanskledij impliceert evenwel niet automatisch dat alle betrokken tekens die deze term bevatten, overeenstemmen, ongeacht of het gaat om eenvoudige dan wel samengestelde tekens, ook al is deze term een beginelement van deze tekens.

58 Bij de begripsmatige vergelijking van de betrokken tekens moet bovendien onderscheid worden gemaakt tussen de gemiddelde consument in de Gemeenschap, voor wie een dergelijke vergelijking niet relevant is, en de gemiddelde Spaanse consument. Voor laatstgenoemde consument kan verzoekster ten eerste niet op goede grond het teken PEPEQUILLO opdelen. Het gaat immers om een eenvoudig teken zonder bijzondere betekenis, dat M. S. L. heeft bedacht en uitgevonden.

59 Ook al kan worden erkend dat het teken „quillo" de afkorting van „chiquillo" is en de termen „pepe" en „quillo", afzonderlijk beschouwd, daadwerkelijk een eigen betekenis kunnen hebben, er kan ten tweede echter niet worden geconcludeerd dat zij, in hun geheel beschouwd, noodzakelijkerwijs een betekenis hebben.

60 Ten slotte ligt, uit auditief oogpunt, de klemtoon niet op dezelfde lettergrepen, want voor het teken PEPE ligt de klemtoon op de eerste lettergreep en voor het teken PEPEQUILLO ligt die op de derde lettergreep.

Verwarringsgevaar

61 Verzoekster stelt dat de kamer van beroep in punt 24 van de beslissing ten gronde een zware fout heeft gemaakt door te oordelen dat de merkenfamilie PEPE slechts een familie van inschrijvingen is daar het gebruik ervan op de markt niet is aangetoond.

62 Volgens verzoekster vormen verschillende documenten die zij in het stadium van de oppositie voor het BHIM heeft overgelegd, zoals officiële attesten van de voornaamste kamers van koophandel van Spanje, rechterlijke en bestuurlijke beslissingen of ook persartikelen, een bewijs niet alleen van de algemene bekendheid, maar ook van de intensiteit van het gebruik van de merkenfamilie PEPE.

63 Bovendien heeft de oppositieafdeling zelf in de beslissing van 9 maart 2007 (op bladzijde 9 en 10) erkend dat het bestaan van een merkenfamilie in Spanje was bewezen.

64 Daardoor bestaat het evidente gevaar dat de gemiddelde consument aanneemt dat het aangevraagde merk PEPEQUILLO een van het primaire merk PEPE afgeleid merk is en een „tot de merkenfamilie PEPE behorend" specifiek assortiment waren aanduidt.

65 Door geen acht te slaan op het grote onderscheidend vermogen van het merk PEPE, heeft de kamer van beroep dus een fout gemaakt, temeer daar interveniënte en het BHIM de bekendheid van het merk PEPE hebben erkend, en aldus is zij de haar bij artikel 73 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 75 van verordening nr. 207/2009) opgelegde motiveringsplicht niet nagekomen.

66 Het BHIM en interveniënte stellen dat aangaande de beoordeling van het verwarringsgevaar, gelet op de bekendheid van de familie van oudere merken kan worden volstaan met de opmerking dat verzoekster het bestaan van deze merkenfamilie, afgezien van inschrijving ervan, niet heeft bewezen. Aangezien niet alle oudere merken op de markt worden gebruikt, is het uitgesloten dat de gemiddelde Europese consument aanneemt dat het aangevraagde merk tot de merkenfamilie PEPE behoort.

67 Bovendien is de gestelde algemene bekendheid van het teken PEPE, of van de merkenfamilie PEPE, in Spanje niet voldoende groot opdat de gemiddelde Spaanse consument de betrokken tekens met elkaar kan associëren, aangezien het gelet op het voorgaande weinig waarschijnlijk lijkt dat deze consument in het aangevraagde merk een element dat gelijkt op „het oudere recht waarvoor de vis atractiva van de algemene bekendheid zou kunnen gelden", op kunstmatige wijze identificeert.

— Beoordeling door het Gerecht

68 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepaalt dat na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk. Verder dient volgens artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 207/2009) onder oudere merken te worden verstaan de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.

69 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van de wijze waarop het relevante publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt en van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, in het bijzonder de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren en diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30-33 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

70 Voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 is er slechts sprake van gevaar voor verwarring indien de conflicterende merken gelijk zijn of overeenstemmen en de waren of diensten waarop zij betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn. Dit zijn cumulatieve voorwaarden [zie arrest Gerecht van 22 januari 2009, Commercy/BHIM — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Jurispr. blz. II-43, punt 42 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

71 Met betrekking tot het relevante publiek dient, zoals de gedingvoerende partijen opmerken, te worden aangenomen dat dit publiek bestaat uit de gemiddelde consument in de Gemeenschap, waaronder de gemiddelde Spaanse consument, aangezien de betrokken waren artikelen voor dagelijks gebruik zijn [zie arrest Gerecht van 3 juli 2003, Alejandro/BHIM — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Jurispr. blz. II-2251, punt 41]. De gemiddelde consument van de betrokken waren wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn.

72 Wat de vergelijking van de betrokken waren betreft komen de gedingvoerende partijen niet op tegen de vaststelling van de kamer van beroep, in punt 15 van de beslissing ten gronde, dat deze waren dezelfde of soortgelijk zijn.

Vergelijking van de tekens

73 Volgens de rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest Hof van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C-334/05 P, Jurispr. blz. I-4529, punt 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

74 Niettemin zal een consument die een woordteken waarneemt, dat teken ontleden in woordelementen die voor hem een concrete betekenis hebben of die gelijken op woorden die hij al kent [zie arresten Gerecht van 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Jurispr. blz. II-3445, punt 51, en 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Jurispr. blz. II-449, punt 57].

75 Wat de vergelijking van de tekens uit visueel oogpunt betreft, zij bovendien eraan herinnerd dat niets eraan in de weg staat dat wordt nagegaan of er visuele overeenstemming tussen een woordmerk en een beeldmerk bestaat, aangezien deze twee types merken een grafische vorm hebben waardoor een visuele indruk kan ontstaan [zie arrest Gerecht van 4 mei 2005, Chum/BHIM — Star TV (STAR TV), T-359/02, Jurispr. blz. II-1515, punt 43 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

76 In casu heeft de kamer van beroep in punt 20 van de beslissing ten gronde erop gewezen dat „het merk PEPEQUILLO zowel visueel als auditief [van het oudere merk PEPE] verschilt want het is langer en de klemtoon valt op de [derde] lettergreep".

77 Opgemerkt dient te worden dat de term „pepe" aan het begin van het teken PEPEQUILLO voorkomt. Hoewel het teken PEPEQUILLO van het oudere teken PEPE verschilt gelet op de laatste twee lettergrepen ervan, die langer dan de eerste twee lettergrepen zijn, en van alle oudere tekens doordat het uit een enkel, relatief lang woord bestaat, terwijl de andere oudere tekens doorgaans bestaan uit hetzij een kort woord, zoals het teken PEPE, hetzij twee woorden, zoals het tek.en PEPE JEANS, dient bovendien te worden opgemerkt dat dit evenwel niet in die mate doorslaggevend is dat enige visuele overeenstemming ongedaan wordt gemaakt, aangezien volgens vaste rechtspraak de consument doorgaans meer aandacht besteedt aan het begingedeelte van een merk dan aan het eindgedeelte ervan [arresten Gerecht van 7 september 2006, Meric/BHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Jurispr. blz. II-2737, punt 51, en 25 maart 2009, L'Oréal/BHIM — Spa Monopole (SPA THERAPY), T-109/07, Jurispr. blz. II-675, punt 30]. Van de oudere tekens

bestaat het teken PEPECO overigens uit de term „pepe", onmiddellijk gevolgd door het achtervoegsel „co", waardoor de structuur van dat teken gelijkt op die van het teken PEPEQUILLO. Bijgevolg dient te worden aangenomen dat de door het aangevraagde merk opgeroepen visuele indruk lijkt op die van de oudere merken.

78 Derhalve stemmen de betrokken tekens uit visueel oogpunt in gemiddelde mate overeen.

79 Wat de vergelijking van de betrokken tekens uit auditief oogpunt betreft dient eraan te worden herinnerd dat een verschil in het aantal lettergrepen niet voldoende is om enige auditieve overeenstemming van de tekens ongedaan te maken [arrest Gerecht van 28 oktober 2010, Farmeco/BHIM — Allergan (BOTUMAX), T-131/09, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. In casu zijn de eerste twee lettergrepen van de betrokken tekens echter gelijk en zij worden op dezelfde wijze uitgesproken. De klemtoon ligt in het teken PEPEQUILLO weliswaar op de derde lettergreep en in de oudere tekens op de eerste, maar dit volstaat niet om enige auditieve overeenstemming ongedaan te maken.

80 Derhalve stemmen de betrokken tekens uit auditief oogpunt minstens in geringe mate overeen.

81 Wat de begripsmatige vergelijking van de betrokken tekens betreft dient een onderscheid te worden gemaakt tussen, enerzijds, het gemiddelde publiek in de Gemeenschap, met uitzondering van de gemiddelde Spaanse consument, zijnde een deel van het relevante publiek waarvoor een dergelijke vergelijking geen zin heeft omdat de termen „pepe" en „quillo" geen betekenis hebben, en, anderzijds, de gemiddelde Spaanse consument, voor wie deze termen wel een betekenis hebben.

82 Hoewel het teken PEPEQUILLO — geen gangbare naam — op zich betekenisloos is, is het mogelijk dat de gemiddelde Spaanse consument dit teken opdeelt in twee termen die voor hem wel een betekenis hebben, namelijk de termen „pepe" en „quillo", overeenkomstig de in punt 74 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak. Deze termen hebben immers afzonderlijk beschouwd een welbepaalde betekenis voor de Spaanse consument: de term „pepe" is het verkleinwoord van de voornaam José en de term „quillo" is de gangbare afkorting van het woord „chiquillo". Hoewel de gangbare verkleinwoorden van „Pepe" de termen „pepito" en „pepillo" zijn, zoals de kamer van beroep in punt 20 van de beslissing ten gronde heeft opgemerkt, kan dus niet worden uitgesloten dat de gemiddelde Spaanse consument aanneemt dat het teken PEPEQUILLO „Pepe het jochie" betekent.

83 Hieruit volgt dat de gemiddelde Spaanse consument kan aannemen dat een woordspeling is gebruikt om met het verkleinwoord Pepe het aangevraagde merk te vormen, zoals het geval is voor de oudere merken. Derhalve dient te worden aangenomen dat de betrokken tekens begripsmatig overeenstemmen.

84 Bijgevolg luidt de conclusie dat de betrokken tekens visueel, auditief en begripsmatig overeenstemmen.

Verwarringsgevaar

85 De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd [arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 17, en arrest Gerecht van 14 december 2006, Mast-Jägermeister/BHIM — Licorera Zacapaneca (VENADO met kader e.a.), T-81/03, T-82/03 en T-103/03, Jurispr. blz. II-5409, punt 74].

86 De kamer van beroep heeft geoordeeld dat verzoekster het gevaar voor verwarring van haar oudere merken met het aangevraagde merk PEPEQUILLO niet rechtens afdoende had bewezen. In de eerste plaats bestaat er immers op de markt geen familie van merken PEPE of PEPE JEANS en heeft het merk PEPEQUILLO in geen geval dezelfde structuur als de oudere merken. In de tweede plaats impliceert de omstandigheid dat de oudere merken bekend zijn, niet dat elk merk met de term „pepe" tot verwarring op de markt zal leiden en bovendien zou deze term het dominerende bestanddeel van het merk PEPEQUILLO moeten zijn, hetgeen in casu niet het geval is.

87 Zoals blijkt uit de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 (thans punt 8 van de considerans van verordening nr. 207/2009), hangt de afweging van het verwarringsgevaar af van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt. Aangezien het verwarringsgevaar des te groter is naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk groter is, genieten merken die hetzij intrinsiek, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een groot onderscheidend vermogen hebben, een ruimere bescherming dan merken met een geringer onderscheidend vermogen (zie naar analogie arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 24; arrest Canon, reeds aangehaald, punt 18, en arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 20).

88 Het bestaan van een meer dan normaal onderscheidend vermogen, verkregen door de bekendheid van een merk bij het publiek, impliceert noodzakelijkerwijs dat dit merk bij ten minste een aanzienlijk deel van het relevante publiek bekend is, zonder dat het noodzakelijkerwijs een bekendheid moet bezitten in de zin van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94. Het is niet in algemene zin te zeggen — bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de graad van bekendheid van het merk in de belanghebbende kringen — wanneer een merk een groot onderscheidend vermogen heeft door de bekendheid ervan bij het publiek. Niettemin moet worden erkend dat er een zekere onderlinge samenhang bestaat tussen de bekendheid van een merk bij het publiek en het onderscheidend vermogen ervan, in die zin dat naarmate het merk bekender is bij het relevante publiek, het onderscheidend vermogen van dit merk sterker is. Bij het onderzoek of een merk een groot onderscheidend vermogen heeft door de bekendheid ervan bij het publiek, moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het geval, zoals, met name, het marktaandeel van het

merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk, het bedrag dat de onderneming in reclame heeft geïnvesteerd, het aandeel van de betrokken kringen dat de waren of diensten op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde onderneming identificeert, alsmede de verklaringen van de kamers van koophandel of van andere beroepsverenigingen [zie arrest Gerecht van 12 juli 2006, Vitalkraft-Werke Wührmann/BHIM — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Jurispr. blz. II-2211, punten 34 en 35 en aldaar aangehaalde rechtspraak].

89 In casu heeft verzoekster tot bewijs van de bekendheid van haar merk als bijlage bij haar verzoekschrift een tabel gevoegd met de bedragen waarvoor zij in Spanje in reclame heeft geïnvesteerd, alsook een tabel met de verkoopcijfers voor Spanje; bovenaan beide tabellen staat het teken PEPE JEANS LONDON.

90 Bovendien heeft verzoekster bij haar verzoekschrift verschillende documenten gevoegd waaruit de bekendheid van de merken PEPE en PEPE JEANS moet blijken; daaronder bevinden zich attesten van Spaanse kamers van koophandel en beslissingen van Spaanse rechterlijke instanties.

91 Bijgevolg is het merk PEPE in zekere mate bekend, althans bij het Spaanse deel van het relevante publiek, en heeft het op deze manier een groot onderscheidend vermogen verkregen. Volgens de rechtspraak kan het oudere merk, zo geen onderscheidend vermogen voortvloeit uit de eigenschappen die dat merk van huis uit bezit, immers onderscheidend vermogen verkrijgen dankzij de bekendheid ervan [zie arresten Gerecht van 4 november 2003, Díaz/BHIM — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Jurispr. blz. II-4835, punten 43 en 44, en 15 september 2009, Royal Appliance International/BHIM — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), T-446/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 58]. Hoewel de term „pepe" min of meer gangbaar in Spanje is en als zodanig geen groot onderscheidend vermogen bezit, heeft hij dankzij de bekendheid van het merk een groot onderscheidend vermogen verkregen.

Bovendien hebben interveniënte in haar memorie van antwoord en het BHIM in verschillende bij het verzoekschrift gevoegde beslissingen uitdrukkelijk erkend dat het merk PEPE een bekend merk is.

92 In verband met verzoeksters stelling dat haar oudere merken in die mate bekend zijn dat gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestaat, dient evenwel eraan te worden herinnerd dat de bekendheid van een merk weliswaar een element is dat in aanmerking moet worden genomen bij de beoordeling of verwarringsgevaar bestaat, maar geenszins een element dat als zodanig verwarringsgevaar doet ontstaan. De bekendheid van een merk wordt in aanmerking genomen bij de beoordeling of de tekens voldoende overeenstemmen en of de waren of diensten voldoende soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te doen ontstaan [arresten Gerecht van 11 juli 2006, Torres/BHIM — Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 72, en arrest Gerecht van 18 december 2008, Torres/BHIM — Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T-287/06, Jurispr. blz. II-3817, punt 75].

93 In casu is in de punten 72 en 84 vastgesteld dat de betrokken tekens evenwel overeenstemmen en dezelfde of soortgelijke waren aanduiden. Bijgevolg bestaat er wel degelijk verwarringsgevaar dat door het onderscheidend vermogen van de oudere merken alleen maar groter kan worden.

94 Aangaande het verwarringsgevaar dat kan ontstaan met betrekking tot de merkenfamilie PEPE, dient te worden opgemerkt dat volgens de rechtspraak van een dergelijk verwarringsgevaar slechts daadwerkelijk sprake kan zijn wanneer aan twee voorwaarden is voldaan. In de eerste plaats moet de houder van de merken die volgens hem een familie vormen, het bewijs leveren dat alle merken die tot de familie behoren, of minstens een aantal merken die een familie kunnen vormen, worden gebruikt. In de tweede plaats moet het aangevraagde merk niet alleen overeenstemmen met merken die tot de familie behoren, maar ook kenmerken bezitten waardoor het in verband kan worden gebracht met de familie [arrest Gerecht van 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria/BHIM — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Jurispr. blz. II-445, punten 126 en 127].

95 Hoewel verzoekster in casu het gebruik van de merken PEPE en PEPE JEANS heeft bewezen, is zij er niet in geslaagd, zoals de kamer van beroep in punt 24 van de beslissing ten gronde heeft opgemerkt, het bewijs te leveren van het gebruik van de overige oudere merken die behoren tot de merkenfamilie, waaronder PEPE F4, PEPE 2XL, PEPE M99.

96 In geen geval kan de vraag of er al dan niet een merkenfamilie PEPE bestaat, afdoen aan de conclusie dat de merken PEPE en PEPE JEANS dermate onderscheidend vermogen bezitten dat de conflicterende tekens in voldoende mate overeenstemmen en de betrokken waren en diensten in voldoende mate soortgelijk zijn om verwarringsgevaar te creëren.

97 Het eerste middel dient dus te worden aanvaard.

Tweede middel: schending van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94

— Argumenten van de partijen

98 Verzoekster stelt dat er tussen de betrokken tekens geen visuele, auditieve of begripsmatige verschillen bestaan die zich verzetten tegen toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, en dat er geen „geldige reden" is voor inschrijving van het merk PEPEQUILLO.

99 Er bestaat dus een kennelijk en reëel gevaar dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van de merken PEPE doordat bij de consumenten verkeerdelijk de indruk wordt gewekt dat het teken PEPEQUILLO tot de merkenfamilie PEPE behoort.

100 Bovendien heeft de kamer van beroep de soortgelijkheid of de identiteit niet onderzocht tegen de achtergrond van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, doch alleen nagegaan of artikel 8, lid 1, van deze verordening van toepassing was. Artikel 8, lid 5, van deze verordening vereist echter dat er een verband bestaat tussen de conflicterende tekens, en niet dat er sprake is van verwarringsgevaar, zoals interveniënte in haar memorie van antwoord heeft opgemerkt.

101 De kamer van beroep heeft haar beslissing dus niet toereikend gemotiveerd en eveneens artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 geschonden door te verklaren dat geen verwarringsgevaar van de oudere merken met het teken PEPEQUILLO bestond, zodat niet is voldaan aan de in artikel 8, lid 5, van deze verordening gestelde voorwaarde dat de tekens overeenstemmen.

102 Het BHIM en interveniënte voeren aan dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 niet is geschonden, aangezien de oudere merken en het teken PEPEQUILLO niet overeenstemmen.

103 Bovendien heeft verzoekster het verband tussen de conflicterende merken niet aangetoond en heeft zij niet toegelicht in welke mate het gevaar bestaat dat afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van haar oudere merken.

— Beoordeling door het Gerecht

104 Ingevolge artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 wordt, na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder gemeenschapsmerk een in de Gemeenschap bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk.

105 Artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 geldt eveneens wanneer de waren of diensten soortgelijk zijn. In de rechtspraak is immers geoordeeld dat het bekende merk in geval van gebruik van een teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten een minstens even ruime bescherming moet genieten als in geval van gebruik van een teken voor niet-soortgelijke waren of diensten [arrest Gerecht van 22 maart 2007, Sigla/BHIM — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Jurispr. blz. II-711, punt 32; zie eveneens, naar analogie, arresten Hof van 9 januari 2003, Davidoff, C-292/00, Jurispr. blz. I-389, punten 24-26, en 23 oktober 2003, Adidas-Salomon en Adidas Benelux, C-408/01, Jurispr. blz. I-12537, punten 19-22].

106 Opdat het oudere merk in aanmerking kan komen voor de bij artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 geboden ruimere bescherming, moet dus aan verschillende voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste moet het naar verluidt bekende oudere merk zijn ingeschreven. Ten tweede moeten dit oudere merk en het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, gelijk zijn of overeenstemmen. Ten derde moet het oudere merk bekend zijn in de Gemeenschap, zo het gaat om een ouder gemeenschapsmerk, of in de betrokken lidstaat, zo het gaat om een ouder nationaal merk. Ten vierde moet het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk het gevaar meebrengen dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of dat afbreuk wordt gedaan aan

het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. Aangezien deze voorwaarden cumulatief zijn, is voornoemde bepaling niet van toepassing zodra aan een ervan niet is voldaan [zie arrest Gerecht VIPS, reeds aangehaald, punten 34 en 35, en arrest van 11 juli 2007, Mülhens/BHIM — Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Jurispr. blz. II-2353, punten 54 en 55].

107 In casu zijn de naar verluidt bekende merken PEPE en PEPE JEANS ingeschreven als nationaal en gemeenschapsmerk (zie punt 7 hierboven). Zoals het Gerecht in punt 84 hierboven heeft vastgesteld, stemmen de betrokken tekens bovendien overeen.

108 Gelet op de door verzoekster aangebrachte bewijzen, zijn de merken, zoals in de punten 89 tot en met 91 hierboven is vastgesteld, minstens in Spanje bekende merken.

109 Aldus rijst de vraag of door het gebruik van het aangevraagde merk het gevaar bestaat dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

110 Verzoekster stelt dat het gevaar bestaat dat het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van de merken PEPE, ook al is er geen „geldige reden" voor inschrijving van het merk PEPEQUILLO.

111 Het begrip ongerechtvaardigd voordeel dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van

het oudere merk wordt getrokken, omvat de gevallen waarin duidelijk sprake is van exploitatie van en meeliften op de bekendheid van een merk of een poging om voordeel te trekken uit de reputatie ervan. Het betreft met andere woorden het risico dat het imago van het bekende merk of de door dit merk opgeroepen kenmerken worden overgedragen op de door het aangevraagde merk aangeduide waren, zodat deze waren wegens die associatie met het bekende oudere merk gemakkelijker kunnen worden verhandeld (zie arrest VIPS, reeds aangehaald, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

112 Zoals verzoekster heeft opgemerkt (zie punt 100 van het arrest), moet bovendien een onderscheid worden gemaakt tussen het verwarringsgevaar waarvan sprake in artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94, en de samenhang tussen de betrokken tekens waarvan sprake in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94.

113 Terwijl verwarringsgevaar wordt gedefinieerd als het gevaar dat het publiek kan menen dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren of diensten van dezelfde onderneming als die van het oudere merk of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, ziet in de gevallen bedoeld in artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 het betrokken publiek daarentegen een samenhang, dat wil zeggen een verband tussen de conflicterende merken, zonder ze evenwel met elkaar te verwarren. Derhalve vormt het bestaan van verwarringsgevaar geen voorwaarde voor toepassing van deze bepaling (zie arrest VIPS, reeds aangehaald, punt 41 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

114 Bijgevolg blijft het gevaar dat door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, aanwezig wanneer de verbruiker, zonder noodzakelijkerwijs de commerciële oorsprong van de betrokken waren of diensten te verwarren, door het aangevraagde merk zelf wordt aangetrokken en hij de door dit merk aangeduide waren of diensten zal kopen of afnemen omdat zij van dit merk, dat gelijk is aan of overeenstemt met het bekende oudere merk, zijn voorzien (arrest VIPS, reeds aangehaald, punt 42).

115 Ten slotte zij eraan herinnerd dat artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 beoogt met name de houder van een bekend ouder merk de gelegenheid te bieden, zich te verzetten tegen de inschrijving van merken die afbreuk kunnen doen aan of ongerechtvaardigd voordeel kunnen trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk. In dit verband dient te worden gepreciseerd dat de houder van het oudere merk niet hoeft aan te tonen dat op het betrokken moment daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan zijn merk. Hij moet echter wel bewijzen overleggen waaruit prima facie kan worden geconcludeerd dat de kans op ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk in de toekomst niet hypothetisch is (arrest VIPS, reeds aangehaald, punt 46 en aldaar aangehaalde rechtspraak).

116 In casu betoogt verzoekster dat dit gevaar voortvloeit uit het feit dat de consumenten zullen aannemen dat het aangevraagde merk tot de merkenfamilie PEPE behoort.

117 Zoals in de punten 94 en 95 hierboven is geoordeeld, kan gelet op de feiten van het onderhavige geding niet worden geconcludeerd dat er een merkenfamilie PEPE bestaat. Toch is de reputatie van de oudere merken PEPE voor kledingstukken en andere kledingaccessoires wel degelijk aangetoond.

118 Bijgevolg zal de consument een waar van het merk PEPEQUILLO aankopen niet alleen omdat hij zich een spijkerbroek of een tas wenst aan te schaffen, maar ook omdat op deze waar dit merk is aangebracht dat overeenstemt met de bekende oudere merken PEPE.

119 De door het aangevraagde merk aangeduide waren zijn soortgelijke waren. Bijgevolg kunnen de Spaanse consumenten, gelet op het feit dat de betrokken tekens overeenstemmen, een verband leggen tussen de oudere merken PEPE en het aangevraagde merk.

120 Het gevaar bestaat dus dat het merk PEPEQUILLO ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van de oudere merken doordat het een aantrekkingskracht uitoefent op consumenten die zich waren wensen aan te schaffen die zijn voorzien van een merk dat overeenstemt met de bekende oudere merken PEPE.

121 Het tweede middel moet dus worden aanvaard.

122 Derhalve dient de tweede vordering tot vernietiging van de beslissing ten gronde te worden toegewezen.

Kosten

123 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Indien meerdere partijen in het ongelijk zijn gesteld, bepaalt het Gerecht het door elk hunner te dragen deel van de proceskosten. Aangezien in casu het BHIM en interveniënte op de wezenlijke punten in het ongelijk zijn gesteld, dient te worden beslist dat zij hun eigen kosten en elk de helft van verzoeksters kosten zullen dragen.

124 Verzoekster heeft geconcludeerd tot verwijzing van het BHIM in de kosten die zij in de administratieve procedure voor het BHIM heeft gemaakt. Dienaangaande zij eraan herinnerd dat volgens artikel 136, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering de door de partijen in verband met de procedure voor de kamer van beroep gemaakte noodzakelijke kosten als invorderbare kosten worden aangemerkt. Dat geldt echter niet voor de kosten die zijn gemaakt in de procedure voor de oppositieafdeling. Bijgevolg kan verzoeksters vordering tot verwijzing van het BHIM, dat in het ongelijk is gesteld, in de kosten van de administratieve procedure voor het BHIM slechts worden

toegewezen voor de noodzakelijke kosten die verzoekster heeft gemaakt in de procedure voor de kamer van beroep [arrest Gerecht van 10 februari 2010, O2 (Germany)/ BHIM (Homezone), T-344/07, Jurispr. blz. II-153, punt 84].

HET GERECHT (Vijfde kamer),

rechtdoende, verklaart:

1) **De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 24 september 2008 (zaak R 722/2007-1) wordt vernietigd.**

2) **Het beroep wordt verworpen voor het overige.**

3) **Het BHIM zal zijn eigen kosten en de helft van de kosten van PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) dragen, alsmede de noodzakelijke kosten die PJ Hungary kft heeft gemaakt in de procedure voor de eerste kamer van beroep van het BHIM.**

4) Pepekillo, SL, zal haar eigen kosten en de helft van de kosten van PJ Hungary kft dragen.

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 19 mei 2011.

ondertekeningen