SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

de 19 de mayo de 2011 *

En el asunto T-580/08,

PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), con domicilio social en Budapest, representada por las Sras. H. Granado Carpenter y C. Gutiérrez Martínez, abogadas,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. Ó. Mondéjar Ortuño, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:

Pepekillo, S.L., con domicilio social en Algeciras (Cádiz), representada por el Sr. J.G. Garrido Pastor, abogado,

* Lengua de procedimiento: español.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 30 de abril y de 24 de septiembre de 2008 (asunto R 722/2007-1), relativas, respectivamente, a la petición de *restitutio in integrum* formulada por Pepekillo, S.L., y al procedimiento de oposición entre PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) y Pepekillo,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por el Sr. S. Papasavvas, Presidente, y los Sres. V. Vadapalas (Ponente) y K. O'Higgins, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de diciembre de 2008;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 30 de abril de 2009;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 31 de marzo de 2009;

visto el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 9 de julio de 2009;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido en consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 *bis* del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, que se resuelva el recurso sin fase oral;

vista la modificación de la composición de las Salas del Tribunal;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 20 de noviembre de 2003, la Sra. M.S.L. presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitaba es el signo denominativo PEPEQUILLO.

3 Los productos y servicios para los que se solicitaba el registro están comprendidos en las clases 18, 25 y 35 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:

— clase 18: «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería»;

— clase 25: «vestidos, calzados, sombrerería»;

— clase 35: «servicios de venta al por menor en comercios de cualquier objeto; servicios de ayuda a la explotación de una empresa comercial en régimen de franquicia; servicios de promoción y venta a través de redes informáticas; servicios de importación-exportación».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 36/2004, de 6 de septiembre de 2004.

5 Dicha solicitud se transfirió posteriormente a la coadyuvante, Pepekillo, S.L.

6 El 1 de diciembre de 2004, una sociedad tercera formuló oposición con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los productos y servicios mencionados en el apartado 3 de la presente sentencia.

7 La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores:

— marca denominativa PEPE, registrada en España con el número 1.627.317 en 1997;

— marca figurativa siguiente, registrada en España con el número 1.719.159:



— marca denominativa comunitaria PEPE, registrada con el número 345.496 el 20 de octubre de 1998;

— marca denominativa PEPE JEANS, registrada en España con el número 1.290.744 en 1991;

— marca denominativa comunitaria PEPE JEANS, registrada con el número 1.807.379 el 3 de agosto de 2001;

— marcas figurativas siguientes, registradas en España con los números 1.905.641, 1.769.728 y 1.769.576 en 1995 y 1996:

— marca figurativa:



— marca figurativa:



— marca figurativa comunitaria siguiente, registrada con el número 287.029 el 16 de julio de 1998:



— otras marcas, en su mayoría registradas en España, que incluyen la expresión «pepe jeans» o el término «pepe», como las marcas PEPE JEANS PORTOBELLO (número 1.789.013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (número 2.222.218), PEPE JEANS Est. 73 W11 (números 2.181.476 y 2.181.477), PEPE JEANS M2 (número 2.096.733), PEPE BETTY (número 1.193.156), PEPECO (número 1.652.022), PEPE JEANS VINTAGE (registro comunitario con el número 3.342.649), PEPE CLOTHING (número 1.293.444), PEPE F4 (número 1.704.783), PEPE M3 (número 1.704.784), PEPE 2XL (número 1.172.266), PEPE M99 (número 1.704.781).

8 Las marcas anteriores designan los productos siguientes:

— en lo que respecta a la marca española número 1.627.317, los productos incluidos en la clase 18 que corresponden a la siguiente descripción: «productos de cuero e imitación de cuero; etiquetas de cuero, bolsas, mochilas, maletines, monederos, carteras, saquitas, paraguas, parasoles, bastones»;

— en lo que respecta a la marca española número 1.719.159, los productos incluidos en la clase 25 que corresponden a la siguiente descripción: «confecciones de todas clases»;

— en lo que respecta a la marca comunitaria número 345.496, los productos incluidos en las clases 18 y 25 que corresponden a la siguiente descripción:

  — clase 18: «bolsas, bolsos, mochilas, carteras de colegio, maletas, bolsones, estuches, maletines, bolsos de viaje, carteras [de bolsillo], bolsitas, paraguas, sombrillas»;

  — clase 25: «vestidos; cinturones; pantalones vaqueros; calzados y sombrerería»;

— en lo que respecta a la marca española número 1.290.744, los productos incluidos en la clase 25 que corresponden a la siguiente descripción: «vestidos, calzados, sombrerería»;

— en lo que respecta a la marca comunitaria número 1.807.379, los productos incluidos, en particular, en las clases 3 y 18 que corresponden a la siguiente descripción:

  — clase 3: «perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, pestañas artificiales, adhesivos para fijar pestañas artificiales»;

  — clase 18: «bolsas, bolsos, mochilas, carteras de colegial, mochilas, maletas, bolsones, estuches, maletines, bolsos de viaje, bolsas, carteras (de bolsillo), paraguas, sombrillas»;

— en lo que respecta a las marcas españolas números 1.905.641, 1.769.728 y 1.769.576, los productos incluidos en las clases 3, 18 y 25 que corresponden a la siguiente descripción:

  — clase 3: «perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el pelo, pestañas artificiales y adhesivos para fijar las pestañas»;

  — clase 18: «artículos de cuero e imitaciones de cuero, etiquetas de cuero, bolsos, maletas, artículos de viaje, parasoles, bastones, carteras de colegio y mochilas, todos ellos de cuero»;

  — clase 25: «vestidos, calzados con excepción de los ortopédicos y sombrerería»;

— en lo que respecta a la marca comunitaria número 287.029, los productos incluidos, en particular, en las clases 18 y 25 que corresponden a la siguiente descripción:

  — clase 18: «bolsas, bolsos, mochilas, carteras de colegial, mochilas, maletas, bolsones, estuches, maletines, bolsos de viaje, bolsas, carteras [de bolsillo], bolsitas, paraguas, sombrillas»;

  — clase 25: «prendas de vestir; cinturones; vaqueros; calzado y sombrerería»;

— en lo que respecta a las marcas españolas números 2.181.476, 2.181.477 y 1.704.783, los productos incluidos en las clases 18 y 25 que corresponden a la siguiente descripción:

  — clase 18: «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería»;

  — clase 25: «vestidos, calzados (excepto ortopédicos) y sombrerería»;

— en lo que respecta a las marcas españolas números 1.704.781, 1.704.784 y 2.222.218, los productos incluidos en la clase 25 que corresponden a la siguiente descripción: «vestidos, calzados con excepción de los ortopédicos y sombrerería»;

— en lo que respecta a las marcas españolas números 1.172.266, 1.193.156, 1.293.444 y 1.652.022, los productos incluidos en la clase 25 que corresponden a la siguiente descripción: «vestidos, calzados, sombrerería»;

— en lo que respecta a la marca española número 1.789.013, los productos incluidos en la clase 25 que corresponden a la siguiente descripción: «prendas de vestir, calzados (excepto ortopédicos), sombrerería»;

— en lo que respecta a la marca española número 2.096.733, los productos incluidos en la clase 25 que corresponden a la siguiente descripción: «prendas de vestir confeccionadas; cinturones (vestimenta); pantalones vaqueros; calzados y sombrerería»;

— en lo que respecta a la marca comunitaria número 3.342.649, los productos incluidos en las clases 18 y 25 que corresponden a la siguiente descripción:

  — clase 18: «cuero e imitaciones de cuero; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería; bolsas, bolsos, mochilas, carteras, carteras de colegial, bolsones, estuches de los incluidos en la clase 18, maletines, bolsos de viaje, carteras [de bolsillo]»;

  — clase 25: «artículos de vestir, prendas de vestir confeccionadas, cinturones, tejanos, calzados y sombrerería».

9 Posteriormente estos registros se transfirieron a la demandante, PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft).

10 Los motivos invocados en apoyo de la oposición son los comprendidos en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento nº 207/2009].

11 El 9 de marzo de 2007, la División de Oposición estimó la oposición en relación con todos los productos y servicios contra los que se dirigía y denegó el registro de la marca solicitada, por considerar que su uso permitiría a la coadyuvante aprovecharse de la notoriedad de las marcas anteriores PEPE y PEPE JEANS.

12 El 10 de mayo de 2007, la coadyuvante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución de la División de Oposición.

13 La coadyuvante hizo llegar a la OAMI el escrito de motivación de su recurso el 13 de julio de 2007, es decir, un día después de la fecha límite para su presentación. Mediante comunicación de la Secretaría de 19 de julio de 2007, la OAMI informó a la coadyuvante de que los motivos del recurso se habían recibido después de la fecha límite y de que el recurso podía declararse inadmisible.

14 La coadyuvante presentó entonces ante la OAMI, el 12 de septiembre de 2007, una petición de *restitutio in integrum* con arreglo al artículo 78 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 81 del Reglamento nº 207/2009), argumentando que había actuado con diligencia y que el retraso en la presentación de los motivos del recurso no se le podía imputar a ella, sino a la empresa de mensajería.

15 Mediante resolución de 30 de abril de 2008 (en lo sucesivo, «resolución sobre la *restitutio in integrum*»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI resolvió acordar la *restitutio in integrum* solicitada por la coadyuvante y, en consecuencia, decidió que «los motivos de recurso se debían considerar presentados dentro del plazo que establece el [Reglamento nº 40/94]».

16 Mediante resolución de 24 de septiembre de 2008 (en lo sucesivo, «resolución sobre el fondo»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó también el recurso interpuesto por la coadyuvante, anulando la resolución de la División de Oposición y desestimando la oposición presentada por la demandante. En particular, consideró, por una parte, que no existía riesgo de confusión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, por otra, que no podía aplicarse en el presente caso el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento, dado que las marcas enfrentadas no eran similares.

17 En particular, la Sala de Recurso estimó que las marcas eran visual, fonética y conceptualmente diferentes, que no se había probado que los signos anteriores constituyeran una familia de marcas (más allá de una mera «familia registral») y que no podía aplicarse al caso de autos el argumento de la notoriedad y especial distintividad de los signos anteriores.

Pretensiones de las partes

18 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución sobre la *restitutio in integrum.*

— Anule la resolución sobre el fondo.

— Condene a la OAMI al pago de las costas del presente procedimiento, así como de las devengadas durante el procedimiento administrativo sustanciado ante la OAMI.

19 La OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

20 En la réplica, la demandante solicita al Tribunal que condene en costas a la coadyuvante.

Fundamentos de Derecho

Sobre los documentos presentados por primera vez ante el Tribunal

21 En anexo a su demanda, la demandante adjunta copia de un artículo, publicado el 22 de abril de 2008 en un diario español, sobre las diez palabras más utilizadas de la jerga española, que hace referencia, en particular, al término «quillo», como forma abreviada de «chiquillo».

22 Este documento, presentado por primera vez ante el Tribunal, no puede tomarse en consideración. El objeto del recurso ante el Tribunal es controlar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI, en el sentido del artículo 63 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 65 del Reglamento nº 207/2009), por lo que la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él. Por lo tanto, debe prescindirse de los documentos mencionados sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, apartado 19, y la jurisprudencia citada].

Sobre la primera pretensión

23 En apoyo de su primera pretensión, por la que solicita que se anule la resolución sobre la *restitutio in integrum,* la demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 78 del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

24 La demandante alega que la coadyuvante no ha actuado con la diligencia exigida por el artículo 78 del Reglamento nº 40/94 y que, en consecuencia, la Sala de Recurso no debería haber estimado su petición de *restitutio in integrum.*

25 En opinión de la demandante, la coadyuvante, en primer lugar, decidió agotar al máximo el plazo de que disponía para interponer el recurso contra la resolución de la División de Oposición de la OAMI; en segundo lugar, no cumplimentó todos los datos del destinatario ni los facilitó a la empresa de mensajería; en tercer lugar, no realizó

ningún seguimiento del envío, y, en cuarto lugar, no presentó el escrito de motivación del recurso por fax, pese a la tardanza con que se enviaba.

26 La demandante precisa que, como reconoce la OAMI en su escrito de contestación, la coadyuvante dio muestras de una diligencia mínima, cuando el artículo 78, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 exige que quien solicite la *restitutio in integrum* haya actuado con toda la diligencia necesaria.

27 Añade que, aun cuando la OAMI y la coadyuvante se basen en un error cometido por la empresa de mensajería para justificar la presentación extemporánea de los motivos de recurso, debe tenerse en cuenta que se exige un elevado grado de diligencia al representante de la coadyuvante, que, por lo tanto, debería haber enviado los motivos del recurso por fax y que debería haber cumplimentado mejor el albarán de entrega del escrito de motivación del recurso al servicio de mensajería.

28 Por último, la demandante señala que el representante de la coadyuvante debería haber realizado las comprobaciones más elementales de la corrección de los datos que figuran en el albarán de entrega del escrito de motivación del recurso al servicio de mensajería, máxime cuando pesa sobre él la obligación de dirigir de forma apropiada sus envíos y de facilitar instrucciones a su servicio de mensajería.

29 La OAMI alega que la pretensión de que se anule la resolución sobre la *restitutio in integrum* debería declararse inadmisible o, en cualquier caso, desestimarse por infundada.

30 La coadyuvante refuta las alegaciones de la demandante.

Apreciación del Tribunal

31 La petición de *restitutio in integrum* se regula en el artículo 78 del Reglamento nº 40/94, que recoge entre los requisitos para su concesión la exigencia de que el solicitante haya «demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias».

32 Por lo tanto, procede determinar si, en el presente caso, la coadyuvante ha dado muestras de toda la diligencia requerida por las circunstancias para respetar el plazo de interposición del recurso contra la resolución de la División de Oposición.

33 A este respecto, debe señalarse que, por un lado, el plazo concedido a la coadyuvante para la presentación de los motivos del recurso se había prácticamente agotado, puesto que requirió los servicios de la empresa de mensajería la víspera del día en que expiraba dicho plazo, y que, por otro lado, los domicilios de la OAMI, de la coadyuvante y de su abogado se encuentran en diferentes ciudades, en concreto Alicante, Algeciras y Madrid.

34 En primer lugar, la alegación de la demandante de que la coadyuvante apuró al máximo el plazo de recurso no puede acogerse, por cuanto los plazos se fijan, en principio, para ser agotados (sentencia del Tribunal de 20 de junio de 2006, Grecia/Comisión, T-251/04, no publicada en la Recopilación, apartado 53).

35 En segundo lugar, por lo que respecta a la supuesta omisión de los datos de contacto de la OAMI en el albarán de entrega del escrito de motivación del recurso al servicio de mensajería, procede señalar que, como señaló la Sala de Recurso a la vista de las pruebas que le había presentado la coadyuvante (véase el apartado 25 de la resolución

sobre la *restitutio in integrum),* dicho albarán no fue cumplimentado por la propia coadyuvante, sino por la empresa de mensajería.

36 En cuanto a la resolución de la OAMI a la que hace referencia la demandante en el apartado 9 de la réplica (resolución de la Cuarta Sala de Recurso de 6 de abril de 2005 en el asunto R 636/2003-4, SimpleTech, Inc.), esta resolución carece de pertinencia en el presente caso, porque en dicho asunto el representante de la demandante había indicado la antigua dirección de la OAMI. No es esto lo que sucede en el presente caso, de tal modo que la Sala de Recurso consideró acertadamente, en el apartado 25 de la resolución sobre la *restitutio in integrum,* que «el albarán lo rellena el transportista (no el remitente), por lo que cualquier error no es imputable a la [coadyuvante]».

37 En tercer lugar, en lo que atañe a la alegación por la que la demandante imputa a la coadyuvante la falta de seguimiento de su envío, procede señalar, como indica acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 21 de la resolución sobre la *restitutio in integrum,* que la coadyuvante eligió la «modalidad de servicio adecuada», en la medida en que el servicio contratado –SEUR 10– garantizaba la entrega del escrito de motivación del recurso antes de las diez de la mañana del día siguiente.

38 En otras palabras, la coadyuvante escogió un servicio que le garantizaba que el escrito de motivación del recurso sería entregado en plazo. Por lo tanto, parece legítimo que no efectuara el seguimiento de su envío, máxime cuando, como observa la demandante en el apartado 5 de la demanda, su representante tenía costumbre de trabajar con esta empresa de mensajería. En consecuencia, el representante de la coadyuvante confiaba suficientemente en la empresa de mensajería para no verificar si el escrito de motivación del recurso se había entregado en plazo.

39 En cuarto lugar, en relación con la alegación por la que la demandante censura el que no se enviara por fax el escrito de motivación del recurso, basta con señalar que este envío no es obligatorio.

40 Por último, aun cuando la OAMI señale, en el apartado 20 de su escrito de contestación, que «[la coadyuvante] actuó en el asunto de autos con la diligencia mínima requerida por las circunstancias», todo indica que se trata de un error de redacción, no sólo porque la propia OAMI afirma en el apartado 21 del mismo escrito que la coadyuvante obró según la diligencia requerida, sino también porque ésta es la postura adoptada por la Sala de Recurso para conceder la *restitutio in integrum* (véase, en este sentido, el apartado 15 de la resolución sobre la *restitutio in integrum).*

41 Habida cuenta de cuanto precede, el motivo único basado en la infracción del artículo 78 del Reglamento nº 40/94 carece de fundamento y debe ser desestimado. En consecuencia, procede desestimar la primera pretensión formulada, sin que sea necesario pronunciarse sobre su admisibilidad.

Sobre la segunda pretensión

42 En apoyo de su segunda pretensión, por la que solicita la anulación de la resolución sobre el fondo, la demandante invoca dos motivos basados, en primer lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, en segundo lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

– Alegaciones de las partes

43 La demandante afirma que, en la resolución sobre el fondo, la Sala de Recurso infringió, por interpretarlo erróneamente, el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, al considerar que no hay riesgo de confusión entre la marca solicitada PEPEQUILLO y la familia de marcas anteriores PEPE de las que es titular.

44 La OAMI y la coadyuvante consideran que en la resolución sobre el fondo se aplicó correctamente el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en la medida en que las marcas anteriores y la marca solicitada no son similares y en que, por tanto, no existe riesgo de confusión en el mercado.

Sobre la comparación de los signos

45 Por lo que respecta, en primer lugar, a la comparación visual entre los signos de que se trata, la demandante alega que ésta debería confrontar, por un lado, la familia de marcas anteriores PEPE y, por otro, la marca solicitada PEPEQUILLO.

46 Precisa que esta comparación permite constatar que el término «pepe» está comprendido íntegramente dentro de la marca solicitada, en la que ocupa la «parte dominante», es decir, el inicio de la marca. Este hecho determina que ambas marcas son similares, porque el término «pepe» domina por sí sólo la imagen que el público destinatario puede guardar en la memoria de la marca solicitada PEPEQUILLO.

47 La demandante añade que, en contra de lo señalado por la Sala de Recurso en la resolución sobre el fondo, el término «pepe», aun cuando sea un apodo corriente en España, es altamente distintivo por dos razones: por una parte, no se enfrenta a un motivo de denegación del registro, como el carácter genérico o descriptivo de la marca, y, por otra parte, la notoriedad de la marca PEPE confiere a este término un elevado carácter distintivo.

48 El grado de semejanza gráfica entre los signos debe ser cifrado, por tanto, en un 50 %, toda vez que la marca PEPEQUILLO reproduce íntegramente el término «pepe».

49 En segundo lugar, respecto a la comparación conceptual entre los signos en conflicto, la demandante estima necesario realizar una distinción en atención al mercado que se considere. De este modo, en lo que se refiere al público formado por el consumidor comunitario medio –con exclusión del español–, no procede realizar una comparación de ese tipo, dado que los términos «pepe» y «quillo» carecen de significado para dicho público. Sin embargo, para el público formado por el consumidor español medio, ambos signos son conceptualmente idénticos en lo que respecta al término «pepe». En cuanto al término «quillo», se trata de la abreviatura coloquial y cariñosa del término español «chiquillo» –niño o pequeño–, de uso muy frecuente en España.

50 Dado que es notorio que en España el término «quillo» es la abreviatura de «chiquillo», el consumidor español medio percibirá la marca PEPEQUILLO como «Pepe el chiquillo», «Pepe el pequeño» o «Pepe el niño».

51 Por consiguiente, los signos en conflicto presentan un alto grado de similitud desde una perspectiva visual, fonética y conceptual y un grado de similitud medio desde el punto de vista gráfico.

52 La OAMI y la coadyuvante sostienen que, en contra de lo que afirma la demandante, los signos en conflicto no son similares.

53 Señalan que, cuando afirma que el término «pepe» es el elemento dominante del signo PEPEQUILLO, la demandante divide arbitrariamente dicho signo en dos partes, el elemento «pepe» y el elemento «quillo», y explica que de esa forma este signo se convierte en una derivación del nombre Pepe. Sin embargo, consideran que no hay razones basadas en argumentos lógicos o lingüísticos que permitan concluir que los consumidores van a identificar de forma natural los términos «pepe» y «quillo» en la impresión de conjunto producida por la marca solicitada y no, por poner un caso, los elementos «pe» y «pequillo».

54 Asimismo, según la OAMI, si bien una comparación visual de los signos de que se trata pone de manifiesto una cierta semejanza entre ellos, por cuanto el signo PEPE se encuentra «incluido íntegramente» en la parte inicial de la marca solicitada, procede considerar, dado que se trata de signos relativamente breves, que los elementos centrales son tan importantes como los situados al principio y al final de dichos signos.

55 La coadyuvante, por su parte, considera innegable que la estructura de los signos en conflicto es diversa, puesto que PEPEQUILLO consta de cuatro sílabas, mientras que los signos anteriores se componen de tres, como máximo.

56 Además, aun cuando haya podido reconocer la notoriedad de la marca anterior PEPE, la demandante afirma que esto no resulta contradictorio con el hecho de que el término «pepe», al menos en España, tenga un escaso carácter distintivo *ab initio* por ser la forma abreviada del nombre José.

57 Ahora bien, la notoriedad del término «pepe» para ropa vaquera no produce de manera automática la semejanza de todos los signos contrarios, simples o complejos, que contengan dicho término, incluso aunque aparezca en su parte inicial.

58 Por otro lado, la coadyuvante señala, en cuanto a la comparación conceptual de los signos en conflicto, que debe distinguirse entre el consumidor comunitario medio, para el que tal comparación no es pertinente, y el consumidor español medio. En este último caso, debe recordarse, en primer lugar, que la demandante no puede diseccionar el signo PEPEQUILLO. Se trata de un único vocablo, sin ningún significado, creado e inventado por la Sra. M.S.L.

59 En segundo lugar, aunque sea posible reconocer que el término «quillo» es una forma abreviada de «chiquillo» y aunque los términos «pepe» y «quillo», considerados aisladamente, puedan tener significado propio, no puede llegarse a la conclusión de que lo tengan una vez unidos.

60 Por último, desde el punto de vista fonético, el acento tónico no recae sobre las mimas sílabas, puesto que incide en la primera en el caso del signo PEPE y en la tercera en el caso del signo PEPEQUILLO.

Sobre el riesgo de confusión

61 La demandante alega que, en el apartado 24 de la resolución sobre el fondo, la Sala de Recurso cometió un grave error al considerar que la familia de marcas PEPE es tan sólo una familia registral, porque su uso en el mercado no había resultado demostrado.

62 A este respecto, la demandante sostiene que presentó ante la OAMI en la fase de oposición diversos documentos –como certificaciones de las cámaras oficiales de comercio más importantes de España, resoluciones judiciales y administrativas o noticias aparecidas en prensa– acreditativos de la notoriedad e intensidad de uso de la familia de marcas PEPE.

63 Añade que la propia División de Oposición, por resolución de 9 de marzo de 2007 (páginas 9 y 10), reconoció que se había demostrado la existencia de una familia de marcas en España.

64 La demandante considera que, por lo tanto, existe un evidente riesgo de que el consumidor medio pueda pensar que la marca solicitada PEPEQUILLO es una marca derivada de una marca principal PEPE y que designa una gama específica de productos que «forma parte de la familia de marcas "PEPE"».

65 En consecuencia, al ignorar el elevado carácter distintivo de la marca PEPE, la Sala de Recurso incurrió en error, especialmente por cuanto la notoriedad de dicha marca había sido reconocida tanto por la coadyuvante como por la OAMI, e incumplió así la obligación de motivación que le impone el artículo 73 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 75 del Reglamento nº 207/2009).

66 La OAMI y la coadyuvante sostienen que, en cuanto a la apreciación global del riesgo de confusión habida cuenta de la notoriedad de la familia de las marcas anteriores, basta con recordar que la demandante no ha acreditado la existencia de esta familia de marcas, más allá de su realidad registral. Puesto que no todas las marcas anteriores se utilizan en el mercado, no es posible que los consumidores europeos medios piensen que la marca solicitada PEPEQUILLO forma parte de la familia de marcas PEPE.

67 Por otra parte, la alegada notoriedad en España del signo PEPE o de su familia de marcas es insuficiente para que los consumidores españoles medios puedan asociar los signos en conflicto, en la medida en que, teniendo en cuenta lo referido anteriormente, es improbable que dichos consumidores puedan identificar artificialmente en la marca solicitada un elemento similar al «derecho anterior respecto del cual pueda materializarse la *vis* atractiva de la notoriedad».

– Apreciación del Tribunal

68 Según el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por otra parte, se entenderá por marcas anteriores, según el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 207/2009], las marcas registradas en un Estado miembro, cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

69 Conforme a reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, en función de la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 30 a 33, y la jurisprudencia citada].

70 A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan. Se trata de requisitos acumulativos [véase la sentencia del Tribunal de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, apartado 42, y la jurisprudencia citada].

71 En cuanto al público pertinente, debe considerarse, como señalan las partes, que se compone del consumidor comunitario medio, incluido el consumidor español medio, dado que los productos de que se trata son de consumo general [véase la sentencia del Tribunal de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 41]. Se supone que el consumidor medio de los productos de que se trata es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

72 Por lo que respecta a la comparación de los productos en cuestión, las partes no refutan la apreciación de la Sala de Recurso, formulada en el apartado 15 de la resolución sobre el fondo, de que dichos productos son idénticos o similares.

Sobre la comparación entre los signos

73 Procede recordar que la apreciación global del riesgo de confusión ha de basarse, por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 35, y la jurisprudencia citada).

74 Por otro lado, también es cierto que, al percibir un signo denominativo, lo descompondrá en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca [véanse las sentencias del Tribunal de 6 de octubre de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Rec. p. II-3445, apartado 51, y de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, apartado 57].

75 Asimismo, en cuanto a la comparación visual de los signos, procede recordar que nada se opone a comprobar la existencia de una similitud visual entre una marca denominativa y una marca figurativa, habida cuenta de que ambos tipos de marcas tienen una configuración gráfica que puede producir una impresión visual [véase la sentencia del Tribunal de 4 de mayo de 2005, Chum/OAMI – Star TV (STAR TV), T-359/02, Rec. p. II-1515, apartado 43, y la jurisprudencia citada].

76 En el presente caso, la Sala de Recurso indica, en el apartado 20 de la resolución sobre el fondo, que «la marca PEPEQUILLO se distingue tanto visual como fonéticamente [de la marca anterior PEPE], ya que es mucho más larga y el acento tónico cae sobre la [tercera] sílaba».

77 Procede señalar que el término «pepe» aparece al inicio del signo PEPEQUILLO. Además, si bien el signo PEPEQUILLO se diferencia del signo anterior PEPE por sus dos últimas sílabas, que son más largas que las dos primeras, y de todos los signos anteriores por estar constituido por una única palabra relativamente larga, mientras que los signos anteriores se componen generalmente bien de una palabra corta, como el signo PEPE, bien de dos palabras, como el signo PEPE JEANS, debe destacarse que esta circunstancia no resulta determinante para descartar toda similitud visual, ya que, según reiterada jurisprudencia, el consumidor presta normalmente más atención a la parte inicial de una marca que a su parte final [sentencias del Tribunal de 7 de septiembre de 2006, Meric/OAMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Rec. p. II-2737, apartado 51, y de 25 de marzo de 2009, L'Oréal/OAMI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T-109/07, Rec. p. II-675, apartado 30].

Además, en relación con los signos anteriores, el signo PEPECO está integrado por la unión del término «pepe» y el sufijo «co», por lo que tiene una estructura similar a la del signo PEPEQUILLO. Por lo tanto, procede considerar que la impresión visual que produce la marca solicitada es análoga a la de las marcas anteriores.

78 Por consiguiente, desde una perspectiva visual, debe reconocerse un grado de semejanza medio entre los signos en conflicto.

79 Por lo que respecta a la comparación entre estos signos desde el punto de vista fonético, debe señalarse que la diferencia en el número de sílabas no basta para descartar la similitud fonética entre los signos [sentencia del Tribunal de 28 de octubre de 2010, Farmeco/OAMI – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, no publicada en la Recopilación, apartado 39, y la jurisprudencia citada]. En el presente caso, las dos primeras sílabas de los signos en cuestión son idénticas y se pronuncian del mismo modo. Es cierto que el acento tónico recae sobre la tercera sílaba en el signo PEPEQUILLO y sobre la primera en los signos anteriores, pero esta circunstancia no basta para excluir toda semejanza fonética.

80 En consecuencia, debe reconocerse que existe al menos un bajo grado de semejanza entre los signos en conflicto desde el punto de vista fonético.

81 En lo que atañe a la comparación de estos signos desde el punto de vista conceptual, debe distinguirse, por un lado, entre el público comunitario medio (con excepción del consumidor español medio), que es la parte del público pertinente para la que tal comparación no es relevante porque no ve significado a los términos «pepe» y «quillo» y, por otro lado, el consumidor español medio, para el que estos términos sí pueden tener significado.

82 Aun cuando el signo PEPEQUILLO carezca por sí mismo de significado, en cuanto nombre no corriente, es posible, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 74 de la presente sentencia, que el consumidor español medio lo divida en dos términos, «pepe» y «quillo», a los que encuentre significado. Estos dos términos, considerados aisladamente, tienen un significado preciso para los consumidores españoles: «pepe» es el diminutivo del nombre José y «quillo» es la abreviatura familiar de la palabra «chiquillo». De este modo, aun cuando, como indica la Sala de Recurso en el apartado 20 de la resolución sobre el fondo, los diminutivos corrientes de «Pepe» sean «Pepito» y «Pepillo», no puede excluirse la posibilidad de que el consumidor español medio crea que el signo PEPEQUILLO significa «Pepe el chiquillo».

83 Por consiguiente, el consumidor español medio podrá verse inducido a pensar que la marca solicitada se forma sobre un juego de palabras que parte del diminutivo Pepe, al igual que sucede con las marcas anteriores. Debe, por tanto, considerarse que los signos en conflicto son similares desde el punto de vista conceptual.

84 Habida cuenta de lo anterior, procede concluir que los signos en conflicto presentan semejanza desde una perspectiva visual, fonética y conceptual.

Sobre el riesgo de confusión

85 La apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa [sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 17, y sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otras), T-81/03, T-82/03 y T-103/03, Rec. p. II-5409, apartado 74].

86 La Sala de Recurso consideró que la demandante no había demostrado suficientemente la existencia de riesgo de confusión entre sus marcas anteriores y la marca solicitada PEPEQUILLO. En primer lugar, desestimó la presencia en el mercado de una familia de marcas PEPE o PEPE JEANS y excluyó, en cualquier caso, que la marca PEPEQUILLO compartiera la estructura de las marcas anteriores. En segundo lugar, afirmó que la notoriedad de las marcas anteriores no implica que cualquier marca que incluya el término «pepe» vaya a crear confusión en el mercado y que, además, dicho término debería ser el elemento dominante de la marca PEPEQUILLO y no sucede así.

87 Como se deriva del séptimo considerando del Reglamento nº 40/94 (actualmente octavo considerando del Reglamento nº 207/2009), la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento que el público tiene de la marca en el mercado en cuestión. Puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, bien derivado del conocimiento que de ellas tiene el público, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 24; Canon, antes citada, apartado 18, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 20).

88 La existencia de un carácter distintivo superior al normal debido al conocimiento que el público tiene de una marca en el mercado implica necesariamente que dicha marca sea conocida al menos por una parte significativa del público destinatario, sin que deba necesariamente tener notoriedad en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. No puede indicarse de forma general –por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento que tiene el público de la marca en los sectores interesados– cuándo una marca tiene un fuerte carácter distintivo. No obstante, ha de reconocerse una cierta interdependencia entre el conocimiento que el público tiene de una marca y el carácter distintivo de ésta, en el sentido de que cuanto más conocida es la marca entre el público destinatario, más resulta reforzado su carácter distintivo. Para examinar si una marca goza de un fuerte carácter distintivo en virtud del conocimiento que de ella tiene el público, han de tomarse en consideración todos los elementos pertinentes del caso concreto, es decir, en particular, la cuota de mercado que corresponde a la marca, la intensidad, la extensión

geográfica y la duración de su uso, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales [véase la sentencia del Tribunal de 12 de julio de 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Rec. p. II-2211, apartados 34 y 35, y la jurisprudencia citada].

89 En el presente caso, para probar la notoriedad de su marca, la demandante adjunta en anexo a la demanda un cuadro en el que se indican las inversiones publicitarias efectuadas en España, así como un cuadro de las ventas realizadas en el mismo país, ambos encabezados por el signo PEPE JEANS LONDON.

90 Asimismo, la demandante adjunta también en anexo a la demanda diferentes documentos para demostrar la notoriedad de las marcas PEPE y PEPE JEANS, entre los que se encuentran certificaciones de cámaras de comercio españolas y resoluciones de tribunales españoles.

91 Por consiguiente, la marca PEPE disfruta de cierta notoriedad, al menos en lo que se refiere a la parte española del público destinatario, lo que le ha permitido adquirir un carácter distintivo elevado. Conforme a la jurisprudencia, aunque la marca anterior no tenga carácter distintivo por sus características intrínsecas, puede haberlo adquirido por su notoriedad [véanse las sentencias del Tribunal de 4 de noviembre de 2003, Díaz/OAMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. II-4835, apartados 43 y 44, y de 15 de septiembre de 2009, Royal Appliance International/OAMI – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), T-446/07, no publicada en la Recopilación, apartado 58]. En el presente caso, si bien el término «pepe» es relativamente corriente en España y, como tal, no tiene un carácter distintivo elevado, la notoriedad de la marca le ha permitido adquirir un carácter de este tipo. Por otro lado, la

propia demandante ha reconocido expresamente la notoriedad de la marca PEPE en su escrito de contestación, al igual que la OAMI en las diferentes resoluciones que se adjuntan a la demanda.

92 En cuanto a la alegación de la demandante de que la notoriedad de sus marcas anteriores es tal que determina el riesgo de confusión entre los signos en conflicto, procede recordar que, si bien la notoriedad de una marca es un elemento que debe tenerse en cuenta en lo que respecta al riesgo de confusión, no permite por sí sola demostrar la concurrencia de dicho riesgo. La notoriedad de la marca se tiene en cuenta para apreciar si la similitud entre los signos o entre los productos y servicios es suficiente para producir un riesgo de confusión [sentencias del Tribunal de 11 de julio de 2006, Torres/OAMI – Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, no publicada en la Recopilación, apartado 72, y sentencia del Tribunal de 18 de diciembre de 2008, Torres/OAMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T-287/06, Rec. p. II-3817, apartado 75].

93 En este caso, se ha declarado en los apartados 72 y 84 de la presente sentencia que los signos en conflicto son similares y se refieren a productos idénticos o similares. Por este motivo, existe efectivamente un riesgo de confusión que el carácter distintivo de las marcas anteriores no hace sino reforzar.

94 En lo que atañe al riesgo de confusión en relación con la existencia de una familia de marcas PEPE, deben cumplirse dos requisitos, establecidos por la jurisprudencia, para que sea efectivamente reconocido. En primer lugar, el titular de la supuesta familia de marcas debe aportar prueba del uso de todas las marcas que la forman o, por lo menos, de un número de marcas que pueda constituir una familia y, en segundo lugar, la marca solicitada debe ser no sólo similar a las marcas pertenecientes a la familia, sino también presentar características que puedan relacionarla con ésta [sentencia del Tribunal de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Rec. p. II-445, apartados 126 y 127].

95 En el presente caso, si bien la demandante ha demostrado el uso de las marcas PEPE y PEPE JEANS, no ha conseguido probar, como señala la Sala de Recurso en el apartado 24 de la resolución sobre el fondo, el uso de las demás marcas anteriores que forman parte de su supuesta familia de marcas, como PEPE F4, PEPE 2XL y PEPE M99.

96 En cualquier caso, la cuestión de si existe o no una familia de marcas PEPE no puede poner en entredicho la conclusión de que las marcas PEPE y PEPE JEANS gozan de un carácter distintivo tal que la semejanza entre los signos en conflicto y la identidad de los productos y servicios de que se trata bastan para crear un riesgo de confusión.

97 Por lo tanto, debe estimarse el presente motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94

– Alegaciones de las partes

98 La demandante estima, por un lado, que no existen diferencias visuales, fonéticas o conceptuales entre los signos en conflicto que impidan la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 y que no hay una «justa causa» para el registro de la marca PEPEQUILLO.

99 Considera que existe, por tanto, un riesgo evidente y real de que la marca solicitada se aproveche indebidamente de la notoriedad de las marcas PEPE, haciendo creer de forma errónea a los consumidores que el signo PEPEQUILLO es una marca más de la familia de marcas PEPE.

100 Por otro lado, señala que la Sala de Recurso no hizo análisis alguno de similitud o identidad al examinar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 y se limitó a examinar la aplicabilidad del artículo 8, apartado 1, de dicho Reglamento. Ahora bien, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 exige un vínculo entre los signos en conflicto y no un riesgo de confusión, como observa la coadyuvante en su escrito de contestación.

101 De este modo, alega que la Sala de Recurso no motivó suficientemente su resolución e infringió también el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, al señalar que, dada la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas anteriores y el signo PEPEQUILLO, no se cumplía el requisito de la semejanza entre los signos que impone el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento.

102 La OAMI y la coadyuvante afirman que no se ha infringido el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, puesto que las marcas anteriores y el signo PEPEQUILLO no son similares.

103 Además, la demandante no ha demostrado que exista un vínculo entre las marcas en conflicto ni ha explicado hasta qué punto existe un riesgo de menoscabo del carácter distintivo de sus marcas anteriores, un riesgo de deterioro de su notoriedad o un riesgo de aprovechamiento indebido de la notoriedad o del carácter distintivo de sus marcas anteriores.

– Apreciación del Tribunal

104 Con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.

105 El artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 se aplica también en los casos en que los productos o servicios son similares. La jurisprudencia ha reconocido, en efecto, que una marca que goce de notoriedad debe poder acogerse, en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares, a una protección al menos tan extensa como la que se dispensa en los casos en que se usa un signo para productos o servicios no similares [sentencia del Tribunal de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rec. p. II-711, apartado 32; véanse también, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, apartados 24 a 26, y de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, apartados 19 a 22].

106 En consecuencia, la protección ampliada que concede a la marca anterior el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 presupone que concurran varios requisitos. En primer lugar, la marca anterior supuestamente notoria debe estar registrada. En segundo lugar, ésta y la marca comunitaria cuyo registro se solicita deben ser idénticas o semejantes. En tercer lugar, la marca anterior debe gozar de notoriedad en la Comunidad, en el caso de una marca comunitaria anterior, o en el Estado miembro de que se trate, en el caso de una marca nacional anterior. En cuarto lugar, debe existir el riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente

del carácter distintivo o la notoriedad de la marca anterior o de que les sea perjudicial. Estos requisitos son acumulativos y la falta de uno de ellos basta para que dicha disposición resulte inaplicable [sentencias del Tribunal VIPS, antes citada, apartados 34 y 35, y de 11 de julio de 2007, Mülhens/OAMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Rec. p. II-2353, apartados 54 y 55].

107 En el presente caso, las marcas presuntamente notorias PEPE y PEPE JEANS son objeto de un registro tanto nacional como comunitario (véase el apartado 7 *supra).* Además, como ha indicado el Tribunal en el apartado 84 de la presente sentencia, los signos en conflicto son similares.

108 Habida cuenta de las pruebas presentadas por la demandante y de lo señalado en los apartados 89 a 91 de esta sentencia, las marcas anteriores gozan de notoriedad al menos en España.

109 Por tanto, se plantea la cuestión de si el uso de la marca solicitada puede suponer el riesgo de que produzca un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o de que resulte perjudicado el carácter distintivo o la notoriedad de las marcas anteriores.

110 A este respecto, la demandante estima que existe el riesgo de que la marca solicitada se aproveche indebidamente de la notoriedad de las marcas PEPE, cuando no existe siquiera «justa causa» para el registro de la marca PEPEQUILLO.

111 Procede recordar que el concepto de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior por el uso sin justa causa de la marca

solicitada comprende los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre o un intento de sacar provecho de su renombre. En otras palabras, se trata del riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características proyectadas por ésta se transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización resulte facilitada por esta asociación con la marca anterior notoriamente conocida (véase la sentencia VIPS, antes citada, apartado 40, y la jurisprudencia citada).

112 Además, como indica la demandante (véase el apartado 100 de la presente sentencia), debe distinguirse entre el riesgo de confusión a que se refiere el artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y el vínculo entre los signos contemplado por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

113 Si bien el riesgo de confusión se define como el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios designados por la marca solicitada proceden de la misma empresa que los de la marca anterior o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, en los casos a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 el público pertinente relaciona las marcas en conflicto, es decir, establece un vínculo entre ellas, pero no las confunde. Por tanto, la existencia de un riesgo de confusión no es un requisito para la aplicación de esta disposición (véase la sentencia VIPS, antes citada, apartado 41, y la jurisprudencia citada).

114 Así, el riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior persiste cuando el consumidor, sin confundir necesariamente la procedencia comercial del producto o servicio en cuestión, resulta atraído por la marca solicitada en sí misma y adquiere el producto o servicio designado por ella debido a que lleva tal marca, idéntica o similar a una marca anterior notoria (sentencia VIPS, antes citada, apartado 42).

115 Por último, es preciso recordar que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 tiene especialmente como objetivo permitir que el titular de una marca anterior notoria se oponga al registro de marcas que puedan ser perjudiciales para la notoriedad o carácter distintivo de la marca anterior o que puedan aprovecharse indebidamente de esta notoriedad o carácter distintivo. A este respecto, debe precisarse que el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar que su marca sufre una vulneración efectiva y actual. Sin embargo, debe aportar pruebas que permitan concluir *prima facie* que existe un riesgo futuro y no hipotético de aprovechamiento indebido o perjuicio (véase la sentencia VIPS, antes citada, apartado 46, y la jurisprudencia citada).

116 En el presente caso, la demandante indica que este riesgo se deriva de la circunstancia de que los consumidores se ven inducidos a creer que la marca solicitada es una más de la familia de marcas PEPE.

117 Como se ha declarado en los apartados 94 y 95 de la presente sentencia, los hechos que concurren en este caso no permiten concluir que exista una familia de marcas PEPE. Sin embargo, ha quedado efectivamente acreditada la notoriedad de las marcas anteriores PEPE para prendas y otros accesorios de vestir.

118 Por lo tanto, el consumidor comprará un producto de la marca PEPEQUILLO no sólo porque desee comprar unos vaqueros o un bolso, sino también porque llevará esta marca, que es semejante a las marcas notorias anteriores PEPE.

119 Por otro lado, los productos a que se refiere la marca solicitada son similares. En consecuencia, habida cuenta de la semejanza entre los signos de que se trata, los consumidores españoles pueden establecer un vínculo entre las marcas anteriores PEPE y la marca solicitada.

120 De este modo, la marca PEPEQUILLO puede aprovecharse indebidamente de la notoriedad de las marcas anteriores al atraer a los consumidores que desean adquirir productos que lleven una marca similar a las marcas notorias anteriores PEPE.

121 Procede, por tanto, estimar el presente motivo.

122 Por consiguiente, debe estimarse la segunda de las pretensiones formuladas, por la que se solicita la anulación de la resolución sobre el fondo.

Costas

123 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Si son varias las partes que pierden el proceso, el Tribunal decidirá sobre el reparto de las costas. En las circunstancias del presente caso, se han desestimado en lo esencial las pretensiones formuladas por la OAMI y por la coadyuvante, de modo que procede condenarlas al pago de sus propias costas y de las costas de la demandante, que soportarán a partes iguales.

124 La demandante ha solicitado que la OAMI sea condenada a pagar los gastos generados por el procedimiento administrativo sustanciado ante la OAMI. Debe recordarse, a este respecto, que, con arreglo al artículo 136, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las costas causadas en el procedimiento sustanciado ante la División de Oposición. Por tanto, la pretensión de la demandante de que la OAMI sea condenada a pagar las costas del procedimiento administrativo sustanciado ante ella, por haber sido desestimadas parcialmente las pretensiones formuladas por ésta, únicamente puede acogerse en cuanto a los gastos indispensables en que

haya incurrido la demandante con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso [sentencia del Tribunal de 10 de febrero de 2010, O2 (Germany)/OAMI (Homezone), T-344/07, Rec. p. II-153, apartado 84].

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

decide:

1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 24 de septiembre de 2008 (asunto R 722/2007-1).

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) La OAMI cargará con sus propias costas, con la mitad de las costas de PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) y con los gastos indispensables en que haya incurrido PJ Hungary kft con motivo del procedimiento sustanciado ante la Primera Sala de Recurso de la OAMI.

4) **Pepekillo, S.L., cargará con sus propias costas y con la mitad de las costas de PJ Hungary kft.**

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de mayo de 2011.

Firmas