ACÓRDÃO DO TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

19 de Maio de 2011 *

No processo T-580/08,

PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), com sede em Budapeste (Hungria), representada por H. Granado Carpenter e C. Gutiérrez Martínez, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por O. Mondéjar Ortuño, na qualidade de agente,

recorrido,

sendo a outra parte na Câmara de Recurso do IHMI, interveniente no Tribunal Geral,

Pepekillo, SL, com sede em Algésiras (Espanha), representada por J. Garrido Pastor, advogado,

* Língua do processo: espanhol.

que tem por objecto um recurso das decisões da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 30 Abril e de 24 de Setembro de 2008 (ambas no processo R 722/2007-1), relativas à petição de *restitutio in integrum* de Pepekillo, SL, e ao processo de oposição entre a PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) e a Pepekillo, respectivamente

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção),

composto por: S. Papasavvas, presidente, V. Vadapalas (relator) e K. O'Higgins, juízes,

secretário: E. Coulon,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal Geral em 24 de Dezembro de 2008,

vista a resposta do IHMI, apresentada na Secretaria do Tribunal em 30 de Abril de 2009,

vistas as observações da interveniente apresentadas na Secretaria do Tribunal em 31 de Março de 2009,

vista a réplica apresentada na Secretaria do Tribunal em 9 de Julho de 2009,

vista a inexistência de pedido de marcação de audiência apresentado pelas partes no prazo de um mês a contar da notificação do encerramento do procedimento escrito e tendo então decidido, com base no relatório do juiz relator e por aplicação do artigo 135.ºbis do Regulamento de processo do Tribunal Geral, decidir sem fase oral,

vista a alteração da composição das Câmaras do Tribunal Geral,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 20 de Novembro de 2003, M. S. L. apresentou um pedido de registo de marca comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do disposto no Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].

2 A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo PEPEQUILLO.

3 Os produtos e os serviços para os quais o registo foi pedido estão incluídos nas classes 18, 25 e 35 na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, para cada uma destas classes, à seguinte descrição:

— classe 18: «Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria»;

— classe 25: «Vestuário, calçado, chapelaria»;

— classe 35: «Serviços de venda a retalho de qualquer objecto; serviços de ajuda à exploração de uma empresa comercial em regime de franquia; serviços de promoção e de venda via redes informáticas; serviços de agência de importação e exportação».

4 O pedido de marca comunitária foi publicado no Boletim de Marcas Comunitárias n.º 36/2004, de 6 de Setembro de 2004.

5 O pedido foi posteriormente transferido para a interveniente, Pepekillo, SL.

6 Em 1 de Dezembro de 2004, uma sociedade terceira apresentou oposição nos termos do artigo 42.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 41.º do Regulamento n.º 207/2009), ao registo da marca pedida para produtos e serviços referidos no n.º 3 supra.

7 A oposição tinha por base as seguintes marcas anteriores:

— Registo em Espanha com o número 1627317 da marca nominativa PEPE, em 1997;

— Registo em Espanha com o número 1719159 da marca figurativa seguinte:

PEPE

— Registo comunitário com o número 345496 da marca nominativa PEPE, em 20 de Outubro de 1998;

— Registo em Espanha com o número 1290744 da marca nominativa PEPE JEANS, em 1991;

— Registo comunitário com o número 1807379 da marca nominativa PEPE JEANS, em 3 de Agosto de 2001;

— Registo em Espanha com os números 1905641, 1769728 e 1769576, em 1995 e em 1996, das marcas figurativas seguintes:

— A marca figurativa a seguir representada:



— A marca figurativa a seguir representada:



— Registo comunitário com o número 287029, em 16 de Julho de 1998, da marca figurativa a seguir representada:



— Outros registos, nomeadamente em Espanha, que incluem a expressão «pepe jeans» ou o termo «pepe», como as marcas PEPE JEANS PORTOBELLO (número 1789013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (número 2222218), PEPE JEANS Est. 73 W 11 (números 2181476 e 2181477), PEPE JEANS M2 (número 2096733), PEPE BETTY (número 1193156), PEPECO (número 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (registo comunitário com o número 3342649), PEPE CLOTHING (número 1293444), PEPE F4 (número 1704783), PEPE M3 (número 1704784), PEPE 2XL (número 1172266), PEPE M99 (número 1704781).

8 As marcas anteriores designam os produtos seguintes:

— Para o registo em Espanha com o número 1627317, os bens da classe 18 correspondentes à seguinte descrição: «Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas; chicotes e selaria».

— Para o registo em Espanha com o número 1719159, os bens da classe 25 correspondentes à seguinte descrição: «Confecções de qualquer tipo».

— Para o registo em Espanha com o número 345496, os bens das classes 18 e 25 correspondentes, para cada uma destas classes, à seguintes descrição:

— classe 18: «Sacos, sacos de mão, mochilas, pastas de estudantes, sacolas, malas de mão, malas, sacos de desporto, bolsinhas, maletas, sacos de viagem, bolsas, porta-documentos, *pochettes*, chapéus-de-chuva, guarda-sóis»;

— classe 25: «Artigos de vestuário; cintos; jeans; calçado e chapelaria».

— Para o registo em Espanha com o número 1290744, os produtos da classe 25 correspondentes à seguinte descrição: «Vestuário, calçado, chapelaria».

— Para o registo em Espanha com o número 1807379, os produtos, nomeadamente, das classes 3 e 18 e correspondendo, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

  — classe 3: «Perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para cabelo, pestanas falsas, adesivos para fixação de pestanas falsas»;

  — classe 18: «Bolsas, bolsas perfumadas, mochilas, pastas de estudantes, malas, carteiras grandes, bolsinhas, maletas, sacos de viagem, bolsas, toalhas, chapéus-de-chuva, guarda-sóis».

— Para o registo em Espanha com os números 1905641, 1769728 e 1769576, os produtos das classes 3, 18 e 25 e correspondentes, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

  — classe 3: «Perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para cabelo, pestanas postiças, adesivos para fixação de pestanas»;

  — classe 18: «Artigos em couro e imitações de couro, etiquetas em couro, sacos de mão, malas, artigos de viagem, guarda-sóis, bengalas, mochilas, todos em couro»;

  — classe 25: «Vestuário, calçado, com excepção do calçado ortopédico, e chapelaria».

— Para o registo comunitário com o número 287029, os produtos, designadamente, das classes 18 e 25 e correspondentes, para cada uma das classes, à seguinte descrição:

— classe 18: «Sacos, malas de senhora, mochilas, sacos de tiracolo, saquetas, malas de viagem, sacos multiusos, estojos, malas de viagem, maletas de viagem, porta-moedas, carteiras, bolsas, chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol»;

— classe 25: «Artigos de vestuário, cintos, calças de ganga; calçado e chapelaria».

— Para o registo em Espanha com os números 2181476, 2181477 e 1704783, os produtos das classes 18 e 25 e correspondentes, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

— classe 18: «Couro e imitações de couro, produtos nestas matérias não incluídos noutras classes; peles de animais; malas e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria»;

— classe 25: «Vestuário, calçado (com excepção do calçado ortopédico), chapelaria».

— Para o registo em Espanha com os números 1704781, 1704784 e 2222218, os produtos da classe 25 e correspondentes à seguinte descrição: «Vestuário, calçado (com excepção do calçado ortopédico), chapelaria».

— Para o registo em Espanha com os números 1172266, 1193156, 1293444 e 1652022, os produtos da classe 25 e correspondente à descrição seguinte: «Vestuário, calçado, chapelaria».

— Para o registo em Espanha com o número 1789013, os produtos da classe 25 e correspondentes à seguinte descrição: «Vestuário, calçado desportivo (com excepção do calçado ortopédico), chapelaria».

— Para o registo em Espanha com o número 2096733, os produtos da classe 25 e correspondente à descrição seguinte: «Peças de vestuário confeccionadas; cintos (vestuário); calças de ganga; calçado e chapelaria».

— Para o registo comunitário com o número 3342649, os produtos da classe 18 e 25 e correspondente, para cada uma dessas classes, à seguinte descrição:

  — classe 18: «Couro e imitações de couro; produtos nestas matérias, não compreendidos noutras classes; peles de animais, malas (baús) e maletas de viagem; chapéus-de-chuva, chapéus-de-sol e bengalas; chicotes e selaria; sacos, bolsas, mochilas, carteiras de bolso, sacos escolares, sacos multiusos, malas incluídas na classe 18, malas de viagem, sacos de viagem, carteiras de (bolso)»;

  — classe 25: «Artigos de vestuário, peças de vestuário confeccionadas, cintos, calças de ganga, calçado e chapelaria.».

9 Estes registos foram posteriormente transferidos para a recorrente, PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft).

10 Os motivos invocados em apoio da oposição eram os referidos no artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e no n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), e n.º 5, do Regulamento n.º 207/2009].

11 Em 9 de Março de 2007, a Divisão de Oposição acolheu a oposição relativamente a todos os produtos e serviços contra os quais esta se dirigia e recusou-se a registar a marca pedida, por considerar que, ao utilizá-la, a interveniente beneficiaria do prestígio das marcas anteriores PEPE e PEPE JEANS.

12 Em 10 de Maio de 2007, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição para o IHMI, nos termos dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94 (actuais artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009).

13 A interveniente apresentou os fundamentos de recurso no IHMI em 13 de Julho de 2007, ou seja, um dia após a data limite de 12 de Julho de 2007 para a respectiva apresentação. Por comunicação do secretário de 19 de Julho de 2007, o IHMI informou a interveniente de que os fundamentos do seu recurso tinham sido recebidos após a data limite e que o recurso era susceptível de ser rejeitado por inadmissibilidade.

14 A interveniente enviou ao IHMI uma petição de *restitutio in integrum*, em 12 de Setembro de 2007, em conformidade com o artigo 78.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 81.º do Regulamento n.º 207/2009), expondo que tinha agido com vigilância e que o atraso na apresentação dos fundamentos de recurso não lhe podia ser imputado, na medida em que se devia à empresa de correio expresso.

15 Por decisão de 30 de Abril de 2008 (a seguir «decisão de *restitutio in integrum*»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI deferiu a petição de *restitutio in integrum* da interveniente e, por conseguinte, decidiu que os «fundamentos do recurso devem ser considerados apresentados no prazo fixado pelo Regulamento n.º 40/94».

16 Por decisão de 24 de Setembro de 2008 (a seguir «decisão de mérito»), a Primeira Câmara de Recurso do IHMI acolheu igualmente o recurso interposto pela interveniente, anulando a decisão da Divisão de Oposição e rejeitando a oposição da recorrente. Em particular, considerou que, por um lado, não existia risco de confusão, em conformidade com o artigo 8.º, n.º 1, alíneas b), do Regulamento n.º 40/94 e que, por outro, o disposto no artigo 8.º, n.º 5, do referido regulamento não era aplicável no caso concreto, não sendo as marcas em conflito semelhantes.

17 A Câmara de Recurso considerou designadamente que as marcas eram diferentes nos planos visual, fonético e conceptual, que não tinha sido demonstrado que os sinais anteriores formavam uma família de marcas (para além de uma família de «registo») e por fim, que o argumento relativo à notoriedade e ao carácter particularmente distintivo dos sinais anteriores não pode proceder no caso em apreço.

Pedidos das partes

18 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— Anular a decisão de *restitutio in integrum;*

— Anular a decisão de mérito;

— Condenar o IHMI nas despesas do presente processo bem como nas relativas ao processo administrativo no IHMI.

19 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

20 Na réplica, a recorrente pede que o Tribunal Geral se digne condenar a interveniente nas despesas.

Questão de direito

Quanto aos documentos apresentados pela primeira vez no Tribunal

21 Em anexo à petição, a recorrente apresentou a cópia de um artigo, publicado em 22 de Abril de 2008 num jornal diário espanhol, sobre as dez palavras mais utilizadas na linguagem corrente espanhola e que faz referência designadamente ao termo «quillo», como sendo uma abreviatura do termo «chiquillo».

22 Este documento, apresentado pela primeira vez no Tribunal, não pode ser tomado em consideração. Com efeito, o recurso interposto para o Tribunal visa a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do IHMI na acepção do artigo 63.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 65.º do Regulamento n.º 207/2009), pelo que a função do Tribunal não consiste em reexaminar as circunstâncias de facto à luz dos documentos nele apresentados pela primeira vez. Há que afastar os documentos acima referidos, sem que seja necessário examinar a sua força probatória [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 24 de Novembro de 2005, Sadas/IHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Colect., p. II-4891, n.º 19 e jurisprudência aí indicada].

Quanto ao primeiro pedido

23 Em apoio do seu primeiro pedido, pelo qual pede a anulação da decisão de *restitutio in integrum*, a recorrente invoca um fundamento único relativo à violação do artigo 78.º do Regulamento n.º 40/94.

Argumentos das partes

24 A recorrente alega que a interveniente não agiu com a vigilância exigida pelo artigo 78.º do Regulamento n.º 40/94 e que, assim, a Câmara de Recurso não tinha fundamento para deferir a sua petição de *restitutio in integrum.*

25 Segundo a recorrente, a interveniente, em primeiro lugar, utilizou até ao fim o prazo de que dispunha para interpor recurso da decisão da Divisão de Oposição do IHMI; em segundo lugar, não mencionou nem forneceu à empresa de correio expresso todos os dados do destinatário; em terceiro lugar, não procedeu ao acompanhamento do

seu envio e, em quarto lugar, não apresentou o documento com os fundamentos do recurso por telecópia, apesar da extemporaneidade com que a transmitiu.

26 Assim, como reconhece o IHMI na sua contestação, a interveniente fez prova da vigilância mínima, ao passo que o artigo 78.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 exige que a pessoa que pede a *restitutio in integrum* tenha feito prova de toda a vigilância necessária.

27 A recorrente acrescenta que, embora o IHMI e a interveniente alegassem um erro cometido pela empresa de correio expresso para explicar a apresentação tardia dos fundamentos de recurso, basta ter em conta que incumbia ao representante da interveniente um dever de vigilância acrescido, pois aquele tinha de ter enviado os fundamentos de recurso por fax e preenchido o boletim de entrega do documento com os fundamentos de recurso que foi transmitido ao serviço de correio expresso.

28 Por fim, o representante da interveniente devia ter procedido às verificações mais elementares da exactidão das informações que constam do boletim de entrega do documento com os fundamentos de recurso que foi transmitido ao serviço de correio expresso, tanto mais que sobre ele recaía o dever de indicar a morada correcta e instruções ao referido serviço de correio.

29 O IHMI alega que o pedido de anulação da decisão de *restitutio in integrum* deve ser declarado inadmissível ou, em qualquer caso, deve ser indeferido por falta de fundamentação.

30 A interveniente contesta os argumentos da recorrente.

Apreciação do Tribunal Geral

31 A petição de *restitutio in integrum* é regida pelo artigo 78.º do Regulamento n.º 40/94, que prevê como um dos requisitos de concessão da *restitutio in integrum* que o demandante tenha «feito prova de toda a vigilância inerente às circunstâncias».

32 Cumpre, por isso, determinar se, no caso concreto, a interveniente fez efectivamente prova de toda a vigilância inerente às circunstâncias a fim de respeitar o prazo de que dispunha para apresentar o recurso da decisão da Divisão de Oposição.

33 A este respeito, importa recordar que, por um lado, o prazo concedido à interveniente para a apresentação dos fundamentos de recurso estava praticamente esgotado, uma vez que contactou a empresa de correio expresso na véspera do último dia do prazo e que, por outro, as sedes do IHMI, da interveniente e do seu advogado se encontram em cidades diferentes, respectivamente em Alicante (Espanha), em Algésiras (Espanha), Cádiz (Espanha) e em Madrid (Espanha).

34 Em primeiro lugar, no que respeita ao argumento avançado pela recorrente segundo o qual a interveniente utilizou até ao fim o prazo de recurso, o mesmo não procede, na medida em que os prazos são, em princípio, fixados para serem utilizados (acórdão do Tribunal Geral de 20 de Junho de 2006, Grécia/Comissão, T-251/04, não publicado na Colectânea, n.º 53).

35 Em segundo lugar, quanto à alegada falta de indicação das coordenadas do IHMI no boletim de entrega do documento com os fundamentos de recurso que foi transmitido ao serviço de correio expresso, cumpre referir que, à luz das provas produzidas

pela interveniente (v. n.º 25 da decisão de *restitutio in integrum*), o referido boletim foi preenchido não pela interveniente mas pela empresa de correio.

36 Quanto à decisão do IHMI a que a recorrente alude no n.º 9 da réplica, a saber, a decisão da Quarta Câmara de Recurso de 6 de Abril de 2005 relativa ao processo R 636/2003-4, SimpleTech, Inc., esta não é pertinente neste caso concreto, uma vez que nesse processo, o representante da recorrente tinha fornecido as anteriores coordenadas do IHMI. Ora, esse não é o caso no presente processo e foi por isso com razão que, no n.º 25 da decisão de *restitutio in integrum*, a Câmara de Recurso decidiu que «foi o transportador (e não o expedidor) que preencheu o boletim de entrega, pelo que nenhum erro pode ser imputado à [interveniente]».

37 Em terceiro lugar, no que respeita ao argumento da recorrente baseado na falta de acompanhamento do seu envio pela interveniente, há que notar, como fez, justamente, a Câmara de Recurso no n.º 21 da decisão de *restitutio in integrum*, que a interveniente escolheu a «modalidade de serviço adequada», na medida em que o serviço que subscreveu, a saber o serviço SEUR 10, lhe garantia a entrega do documento com os fundamentos de recurso no dia seguinte às 10 horas.

38 Dito de outro modo, a interveniente escolheu um serviço que lhe garantia que o documento com os fundamentos de recurso seria entregue dentro do prazo. Parece por isso legítimo que a interveniente não tivesse procedido ao acompanhamento do seu envio, tanto mais que, como observou a recorrente no n.º 5 da petição, o seu representante tinha o hábito de trabalhar com essa empresa de correio expresso. O representante da interveniente confiava suficientemente na empresa de correio expresso para não verificar se o documento com os fundamentos de recurso tinha sido entregue dentro do prazo.

39 Em quarto lugar, quanto ao argumento da recorrente fundado na falta de envio por telecópia do documento com os fundamentos de recurso, basta observar que esta transmissão não é obrigatória.

40 Por fim, ainda que, no n.º 20 da sua contestação, o IHMI indique que «[a interveniente] fez prova, no âmbito do presente processo, da vigilância mínima exigida pelas circunstâncias», deve pensar-se que se trata de um lapso de escrita, uma vez que não só o IHMI indica, no n.º 21 da referida contestação, que a interveniente fez prova de toda a diligência necessária, mas igualmente, que é a posição adoptada pela Câmara de Recurso para conceder a *restitutio in integrum* (v., neste sentido, o n.º 15 da decisão de *restitutio in integrum*).

41 Face ao exposto, o fundamento único relativo à violação do artigo 78.º do Regulamento n.º 40/94 não está provado e deve ser julgado improcedente. Há, por isso, que rejeitar o primeiro pedido, sem que seja necessário aferir da respectiva admissibilidade.

Quanto ao segundo pedido

42 Em apoio do seu segundo pedido, pelo qual pede a anulação da decisão de mérito, a recorrente invoca dois fundamentos relativos, o primeiro, à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 e, o segundo, à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94

— Argumentos das partes

43 A recorrente defende que, na decisão de mérito, a Câmara de Recurso violou, com uma interpretação errada, o artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, ao considerar que não há risco de confusão entre a marca pedida PEPEQUILLO e a família de marcas anteriores PEPE de que é titular.

44 O IHMI e a interveniente defendem que a decisão de mérito fez uma boa aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, na medida em que as marcas anteriores e a marca pedida não são semelhantes e que, por isso, não existe risco de confusão no mercado.

Quanto à comparação dos sinais

45 A recorrente alega que, em primeiro lugar, no que respeita à comparação visual dos sinais em causa, esta deve ser realizada entre, por um lado, a família de marcas anteriores PEPE e, por outro, a marca pedida PEPEQUILLO.

46 Esta comparação permite concluir que o termo «pepe» está completamente incluído na marca pedida, de que ocupa a «parte dominante», a saber o princípio da referida marca. Por esse motivo, os dois sinais são semelhantes, sendo certo que o termo «pepe» domina por si só a imagem da marca pedida PEPEQUILLO que o público pertinente é susceptível de memorizar.

47 Além disso, ao contrário do que afirma a Câmara de Recurso na decisão de mérito, o termo «pepe», ainda que seja uma abreviatura conhecida em Espanha, é dotado de um elevado carácter distintivo, por duas razões. Por um lado, o referido termo não consubstancia um motivo de recusa do registo, como o que resulta do carácter genérico ou descritivo da marca e, por outro, o prestígio da marca PEPE confere a esse termo um carácter distintivo elevado.

48 O grau de semelhança visual entre os sinais em causa é, por isso, de 50 %, uma vez que a marca PEPEQUILLO reproduz integralmente o termo «pepe».

49 Em segundo lugar, no que diz respeito à comparação conceptual dos sinais em causa, é necessário distinguir consoante o mercado a tomar em consideração. Assim, quanto ao público representado pelo consumidor médio comunitário, com excepção do consumidor médio espanhol, não é necessário proceder a tal comparação, uma vez que os termos «pepe» e «quillo» são desprovidos de significado para esse público. Em contrapartida, quanto ao público representado pelo consumidor médio espanhol, os referidos sinais são conceptualmente idênticos no que respeita ao termo «pepe». Quanto ao termo «quillo», trata-se de uma abreviatura familiar e afectuosa do termo espanhol «chiquillo» que significa criança ou pequeno e que é muito utilizado em Espanha.

50 Assim, e dado que é notório que, em Espanha, o termo «quillo» é uma abreviatura de «chiquillo», o consumidor médio espanhol receberia a marca PEPEQUILLO como significando «pepe o miúdo», «pepe o pequeno» ou «pepe a criança».

51 Por conseguinte, os sinais em causa têm um grau de semelhança elevado dos pontos de vista visual, fonético e conceptual, e um grau de semelhança médio do ponto de vista gráfico.

52 O IHMI e a interveniente defendem que, ao contrário do que afirma a recorrente, os sinais em causa não são semelhantes.

53 Ao afirmar que o termo «pepe» é o elemento dominante do sinal PEPEQUILLO, a recorrente divide arbitrariamente o referido sinal em duas partes, a saber o elemento «pepe», por um lado, e o elemento «quillo», por outro, e defende assim que o referido sinal passa a ser um derivado do nome próprio Pepe. Todavia, nenhuma razão fundada sobre os argumentos lógicos ou linguísticos permite concluir que os consumidores identificam naturalmente os termos «pepe» e «quillo» na impressão de conjunto produzida pela marca pedida e não, por exemplo, os termos «pe» e «pequillo».

54 Além disso, segundo o IHMI, se uma comparação dos sinais em causa no plano visual permite concluir por uma certa semelhança pelo facto de o sinal PEPE se encontrar «inteiramente englobado» na parte inicial da marca pedida, há que considerar, dado que estão em causa sinais relativamente breves, que os elementos centrais são tão importantes como os elementos do princípio e do fim dos referidos sinais.

55 A interveniente considera, por seu turno, que a estrutura dos sinais em causa é incontestavelmente diferente, pois o sinal PEPEQUILLO é composto por quatro sílabas e os sinais anteriores são, quando muito, compostos por três sílabas.

56 De resto, ainda que ela pudesse reconhecer o prestígio da marca anterior PEPE, a interveniente defende que isso não é contraditório com o facto de o termo «pepe», pelo menos em Espanha, ser dotado de um fraco carácter distintivo *ab initio*, na medida em que é o diminutivo do nome próprio José.

57 Ora, o prestígio do termo «pepe» para a roupa de ganga não implica automaticamente a semelhança de todos os sinais em causa, sejam simples ou complexos, que contêm este termo, mesmo que apareça na parte inicial.

58 Por outro lado, quanto à comparação dos sinais em causa no plano conceptual, é necessário distinguir entre o consumidor médio comunitário, para o qual essa comparação não é pertinente, e o consumidor médio espanhol. Neste último caso, é necessário, em primeiro lugar, lembrar que a recorrente não deve fraccionar o sinal PEPEQUILLO. Com efeito, trata-se de um sinal simples, sem especial significado, que M. S. L. criou e inventou.

59 Em segundo lugar, ainda que seja possível reconhecer que o termo «quillo» é a abreviatura do termo «chiquillo» e se, efectivamente, os termos «pepe» e «quillo», considerados separadamente, podem ter o seu próprio significado, não pode, no entanto, concluir-se que tenham necessariamente um significado uma vez reunidos.

60 Por fim, do ponto de vista fonético, o acento tónico não está nas mesmas sílabas, mas na primeira no caso do sinal PEPE e na terceira no caso do sinal PEPEQUILLO.

Quanto ao risco de confusão

61 A recorrente alega que, no n.º 24 da decisão de mérito, a Câmara de Recurso cometeu um grave erro de direito ao considerar que a família de marcas PEPE é apenas uma família de registos, dado que a sua utilização no mercado não foi demonstrada.

62 A este respeito, a recorrente defende que vários documentos que apresentou ao IHMI durante a fase de oposição, como atestados de câmaras de comércio de Espanha, decisões judiciais e administrativas ou ainda publicações da imprensa, demonstram não apenas o prestígio, mas igualmente a intensidade da utilização da família de marcas PEPE.

63 De resto, a própria Divisão de Oposição reconheceu, na decisão de 9 de Março de 2007 (pags 9 e 10), que foi feita prova da existência de uma família de marcas em Espanha.

64 Por este facto, existe um risco manifesto de que o consumidor médio possa pensar que a marca pedida PEPEQUILLO é uma marca derivada de uma marca principal PEPE e que designa uma gama de produtos específica que faz «parte da família de marcas PEPE».

65 Por conseguinte, ao ignorar o carácter distintivo elevado da marca PEPE, a Câmara de Recurso cometeu um erro, tanto mais que o prestígio da marca PEPE foi reconhecido pela interveniente e pelo IHMI, e faltou assim ao seu dever de fundamentação conforme previsto pelo artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 73.º do Regulamento n.º 207/2009).

66 O IHMI e a interveniente defendem que, no que respeita à apreciação do risco de confusão relativamente ao prestígio da família de marcas anteriores, basta assinalar que a existência dessa família de marcas, para além do registo, não foi provada pela recorrente. Uma vez que nem todas as marcas anteriores são comercializadas, não é possível que os consumidores médios europeus pensem que a marca pedida PEPEQUILLO faça parte da família de marcas PEPE.

67 Além disso, a alegada notoriedade em Espanha do sinal PEPE, ou ainda da família de marcas PEPE, é demasiado insuficiente para que os consumidores médios espanhóis possam associar os sinais em causa, uma vez que, face ao que antecede, se afigura pouco provável que os referidos consumidores possam identificar, de forma artificial, na marca pedida, um elemento análogo ao «direito anterior face ao qual a *vis atractiva* da notoriedade pudesse exercer-se».

— Apreciação do Tribunal Geral

68 Nos termos do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 207/2009, após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca está protegida. O risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior. Por outro lado, há que entender por marcas anteriores, por força do artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 8.º, n.º 2, alínea a), ii), do Regulamento n.º 207/2009], as marcas que tenham sido objecto de registo internacional com efeitos num Estado-Membro.

69 Segundo jurisprudência constante, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa ou de empresas ligadas economicamente. Segundo a mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, atentos todos os factores relevantes do caso, nomeadamente a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou dos serviços designados [v. acórdão do Tribunal Geral de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Colect., p. II-2821, n.ºs 30 a 33, e jurisprudência referida].

70 Para efeitos da aplicação do artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, o risco de confusão pressupõe uma identidade ou semelhança entre as marcas em litígio e uma identidade ou semelhança entre os produtos ou os serviços que designam. Trata-se de condições cumulativas (v. acórdão do Tribunal Geral de 22 de Janeiro de 2009, Commercy/IHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Colect., p. II-43, n.º 42, e jurisprudência referida).

71 Quanto ao público pertinente, há que considerar, a exemplo das partes em presença, que é composto pelo consumidor médio comunitário, o que inclui o consumidor médio espanhol, na medida em que os produtos no caso concreto são produtos de consumo geral [v. acórdão do Tribunal Geral de 3 de Julho de 2003, Alejandro/IHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Colect., p. II-2251, n.º 41]. Considera-se que o consumidor médio dos produtos em causa é normalmente informado e razoavelmente atento e avisado.

72 Relativamente à comparação entre os produtos em causa, as partes em presença não contestam a conclusão da Câmara de Recurso, que figura no n.º 15 da decisão de mérito, segundo a qual os referidos produtos são idênticos ou semelhantes.

Quanto à comparação dos sinais

73 Há que recordar que a apreciação global do risco de confusão, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual dos sinais em conflito, deve basear-se na impressão de conjunto produzida por eles, tendo em conta, nomeadamente, os seus elementos distintivos e dominantes. A percepção que o consumidor médio dos produtos ou dos serviços em causa tem das marcas desempenha um papel determinante na apreciação global do referido risco. A este respeito, o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas diferentes particularidades (v. acórdão do Tribunal de Justiça de 12 de Junho de 2007, IHMI/Shaker, C-334/05 P, Colect., p. I-4529, n.º 35 e a jurisprudência citada).

74 A verdade é que, ao deparar com um sinal nominal, decompõe-no em elementos nominais que lhe sugerem um significado concreto ou que se parecem com palavras que ele conhece [v. acórdãos do Tribunal Geral de 6 de Outubro de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/IHMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Colect., p. II-3445, n.º 51, e de 13 de Fevereiro de 2007, Mundipharma/IHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Colect., p. II-449, n.º 57].

75 Por outro lado, no que diz respeito à comparação entre os sinais no plano visual, importa recordar que nada se opõe a que se verifique a existência de uma semelhança visual entre uma marca nominativa e uma marca figurativa, uma vez que estes dois tipos de marcas têm uma configuração gráfica susceptível de causar uma impressão visual [v. acórdão do Tribunal Geral de 4 de Maio de 2005, Chum/IHMI – Star TV (STAR TV), T-359/02, Colect., p. II-1515, n.º 43 e jurisprudência aí referida].

76 No caso concreto, no n.º 20 da decisão de mérito, a Câmara de Recurso indica que «a marca PEPEQUILLO se distingue [da marca anterior PEPE] tanto no plano visual como no plano fonético, pois é bastante mais longa e o acento tónico está na [terceira] sílaba».

77 Há que recordar que o termo «pepe» surge no início do sinal PEPEQUILLO. Por outro lado, se o sinal PEPEQUILLO se distingue do sinal anterior PEPE pelas suas duas últimas sílabas, que são mais longas que as duas primeiras sílabas, e de todos os sinais anteriores pelo facto de ser constituído por uma única palavra relativamente longa, ao passo que os outros sinais anteriores são geralmente compostos quer por uma palavra curta, como o sinal PEPE, quer por duas palavras, como o sinal PEPE JEANS, é necessário, contudo, observar que isso não é determinante para afastar qualquer semelhança visual, pois, segundo jurisprudência constante, o consumidor presta geralmente uma maior atenção ao início de uma marca do que ao seu fim [acórdãos do Tribunal Geral de 7 de Setembro de 2006, Meric/IHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Colect., p. II-2737, n.º 51, e de 25 de Março de 2009, L'Oréal/IHMI — Spa Monopole (SPA THERAPY), T-109/07, Colect., p. II-675, n.º 30]. Por outro lado, entre os sinais anteriores, o sinal anterior PEPECO é composto pelo

termo «pepe» a que está aposto o sufixo «co», o que lhe dá uma estrutura semelhante à do sinal PEPEQUILLO. Assim, há que considerar que a impressão visual deixada pela marca pedida é análoga à deixada pelas marcas anteriores.

78 Assim, no plano visual, há que reconhecer um grau médio de semelhança entre os sinais em causa.

79 No que respeita à comparação entre os sinais em causa no plano fonético, há que recordar que o facto de o número de sílabas ser diferente não basta para afastar a existência de uma semelhança fonética entre os sinais [acórdão do Tribunal Geral de 28 de Outubro de 2010, Farmeco/IHMI – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, não publicado na Colect ânia, n.º 39, e jurisprudência referida]. Ora, no caso concreto, as duas primeiras sílabas dos sinais em causa são idênticas e pronunciam-se da mesma maneira. É claro que o acento tónico está na terceira sílaba no sinal PEPEQUILLO e na primeira nos sinais anteriores, mas isso não é suficiente para afastar toda a semelhança fonética.

80 Por este motivo, há que considerar pelo menos um grau fraco de semelhança dos sinais em causa de um ponto de vista fonético.

81 No que diz respeito à comparação dos sinais em causa no plano conceptual, há que distinguir, por um lado, o público médio comunitário, com excepção do consumidor médio espanhol, parte do público pertinente para o qual essa comparação não é pertinente na medida em que os termos «pepe» e «quillo» não têm nenhum significado e, por outro, o consumidor médio espanhol, para o qual podem ter significado.

82 Ainda que o sinal PEPEQUILLO seja, em si mesmo, desprovido de significado, pois, não sendo um nome corrente, é possível que o consumidor médio espanhol o divida em dois termos que revestem significado para si, a saber os termos «pepe» e «quillo», em conformidade com a jurisprudência citada no n.º 73 do presente acórdão. Com efeito, estes dois termos, tomados separadamente, têm um significado preciso para os consumidores espanhóis: o termo «pepe» é o diminutivo do nome próprio José e o termo «quillo» é a abreviatura familiar do termo «chiquillo». Assim, e uma vez que, como indica a Câmara de Recurso no n.º 20 da decisão de mérito, os diminutivos correntes de «Pepe» são os termos «pepito» e «pepillo», não se pode excluir que o consumidor médio espanhol possa acreditar que o sinal PEPEQUILLO signifique «o miúdo Pepe».

83 Daqui decorre que o consumidor médio espanhol pode ser levado a pensar que tenha sido realizado um jogo de palavras para formar a marca pedida a partir do diminutivo Pepe, como é o caso das marcas anteriores. Assim, há que concluir que os sinais em causa são semelhantes no plano conceptual.

84 Pelo exposto, há que concluir que os sinais em causa apresentam uma semelhança nos planos visual, fonético e conceptual.

Quanto ao risco de confusão

85 A apreciação global do risco de confusão implica uma certa interdependência entre os factores tomados em conta, nomeadamente a semelhança das marcas e a dos produtos ou dos serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou os serviços abrangidos pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas e vice-versa [acórdão do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, C-39/97, Colect., p. I-5507, n.º 17, e acórdão do Tribunal Geral de 14 de Dezembro de 2006, Mast-Jägermeister/IHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO com quadro e o.), T-81/03, T-82/03 e T-103/03, Colect., p. II-5409, n.º 74].

86 A Câmara de Recurso considerou que a recorrente não tinha feito prova bastante do risco de confusão entre as suas marcas anteriores e a marca pedida PEPEQUILLO. Com efeito, em primeiro lugar, não há no mercado nenhuma família de marcas PEPE ou PEPE JEANS e, em todo o caso, a marca PEPEQUILLO não comunga da estrutura das marcas anteriores. Em segundo lugar, o prestígio das marcas anteriores não implica que qualquer marca que contenha o termo «pepe» implique uma confusão no mercado e, de resto, seria necessário que o referido termo fosse o elemento dominante da marca PEPEQUILLO, o que não é o caso concreto.

87 Como decorre do sétimo considerando do Regulamento n.º 40/94 (actual oitavo considerando do Regulamento n.º 207/2009), a apreciação do risco de confusão depende de numerosos factores, nomeadamente do conhecimento que o público tem da marca no mercado em causa. Como o risco de confusão é tanto mais elevado quanto o carácter distintivo da marca anterior se reconhece como importante, as marcas que tenham um carácter distintivo elevado, intrinsecamente ou em razão do conhecimento que delas tem o público, gozam de uma protecção mais ampla do que aquelas cujo carácter distintivo é menor (v., por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C-251/95, Colect., p. I-6191, n.º 24, Canon, já referido, n.º 18, e de 22 de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Colect., p. I-3819, n.º 20).

88 A existência de um carácter distintivo superior ao normal, em razão do conhecimento que o público tem da marca no mercado, pressupõe necessariamente que esta marca seja conhecida, no mínimo, por uma fracção significativa do público em causa, não sendo necessário que goze de prestígio na acepção do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94. Não é possível estabelecer genericamente, por exemplo através do recurso a percentagens determinadas sobre o grau de conhecimento que o público tem da marca nos meios em causa, que uma marca possui um carácter distintivo elevado. Há, porém, que reconhecer uma certa interdependência entre o conhecimento que o público tem de uma marca e o seu carácter distintivo, no sentido de que quanto maior for o conhecimento da marca pelo público-alvo mais reforçado é o respectivo carácter distintivo. Para examinar se uma marca goza de carácter distintivo elevado em razão do conhecimento que dela tem o público, devem tomar-se em consideração todos os elementos pertinentes da causa, a saber, nomeadamente, a quota de mercado

detida pela marca, a intensidade, a área geográfica e a duração do uso dessa marca, a importância dos investimentos feitos pela empresa para a promover, a proporção dos meios interessados que identifica os produtos ou serviços como provenientes de uma empresa determinada graças à marca e as declarações das câmaras de comércio e de indústria ou de outras associações profissionais (v. acórdão do Tribunal Geral de 12 de Julho de 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Colect., p. II-2211, n.os 34 e 35, e jurisprudência referida].

89 No caso concreto, a recorrente apresentou um quadro em anexo à petição indicando os investimentos publicitários efectuados em Espanha e um quadro indicando as vendas feitas em Espanha, ambos relativos ao sinal PEPE JEANS LONDON, a fim de provar o prestígio da sua marca.

90 Além disso, em anexo à petição, a recorrente apresentou também vários documentos que pretendem demonstrar o prestígio das marcas PEPE e PEPE JEANS, entre os quais há atestados das câmaras de comércio espanholas e decisões de tribunais espanhóis.

91 Por este motivo, a marca PEPE goza de um certo prestígio, pelo menos para a parte espanhola do público visado, e pode assim adquirir um carácter distintivo elevado. Com efeito, segundo a jurisprudência, se a marca anterior não tem carácter distintivo atentas as suas qualidades intrínsecas, pode adquiri-lo tendo em conta o respectivo prestígio [v. acórdãos do Tribunal Geral de 4 de Novembro de 2003, Díaz/OHMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Colect., p. II-4835, n.os 43 e 44, e de 15 de Setembro de 2009, Royal Appliance International/IHMI — BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), T-446/07, não publicado na Colectânea, n.º 58]. Ora, no caso concreto, sendo verdade que o termo «pepe» é relativamente corrente em Espanha e não é dotado em si mesmo de um carácter distintivo importante, o prestígio da marca, em contrapartida, permitiu-lhe adquirir um carácter distintivo elevado. Por outro

lado, o prestígio da marca PEPE foi reconhecido expressamente pela interveniente na sua contestação e foi reconhecido pelo IHMI em diferentes decisões apresentadas em anexo à petição.

92 Quanto à afirmação da recorrente segundo a qual o prestígio das suas marcas anteriores é tal que existe um risco de confusão entre os sinais em causa, importa todavia recordar que, embora a notoriedade de uma marca seja um elemento que deve ser tomado em consideração para apreciar se há um risco de confusão, ela não permite originar, em si mesma, esse risco. É tida em conta para apreciar se a semelhança entre os sinais ou entre os produtos e serviços é suficiente para dar lugar a um risco de confusão [acórdãos do Tribunal Geral de 11 de Julho de 2006, Torres/IHMI – Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, não publicado na Colectânea, n.º 72, e acórdão do Tribunal Geral de 18 de Dezembro de 2008, Torres/IHMI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T-287/06, Colect., p. II-3817, n.º 75].

93 Ora, no caso em apreço, foi estabelecido nos n.os 72 e 84 que os sinais em causa eram semelhantes e diziam respeito a produtos idênticos ou semelhantes. De resto, há de facto um risco de confusão que o carácter distintivo das marcas anteriores mais não faz que reforçar.

94 Relativamente ao risco de confusão ligado à existência de uma família de marcas PEPE, devem estar preenchidos dois requisitos, formulados pela jurisprudência, para que o mesmo seja efectivamente estabelecido. Em primeiro lugar, o titular da alegada família de marcas deve fazer prova da utilização de todas as marcas que pertencem à família ou, pelo menos, de um número de marcas susceptível de constituir uma família e, em segundo lugar, a marca pedida deve não apenas ser análoga às marcas que pertencem à família, mas igualmente apresentar características susceptíveis de a ligar à família [acórdão do Tribunal Geral de 23 de Fevereiro de 2006, Il Ponte Finanziaria/IHMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Colect., p. II-445, n.os 126 e 127].

95 No caso em apreço, embora a recorrente tenha provado a utilização das marcas PEPE e PEPE JEANS, não conseguiu provar, como observa a Câmara de Recurso no n.º 24 da decisão de mérito, a utilização das outras marcas anteriores que fazem parte da alegada família de marcas, como PEPE F4, PEPE 2XL, PEPE M99.

96 Seja como for, a questão de saber se existe ou não uma família de marcas PEPE não permite pôr em causa a conclusão segundo a qual as marcas PEPE e PEPE JEANS gozam de um carácter distintivo tal que a semelhança entre os sinais em conflito e a identidade dos produtos e dos serviços em causa são suficientes para criar um risco de confusão.

97 Por conseguinte, há que considerar procedente o presente fundamento.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94

— Argumentos das partes

98 A recorrente considera, por um lado, que não há diferenças visuais, fonéticas ou conceptuais entre os sinais em causa que se oponham à aplicação do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 e que não existe «justo motivo» para o registo da marca PEPEQUILLO.

99 Em seu entender, há, assim, um risco manifesto e real de que a marca pedida beneficie indevidamente do prestígio das marcas PEPE fazendo artificialmente crer aos consumidores que o sinal PEPEQUILLO é mais uma marca da família de marcas PEPE.

100 Por outro lado, a Câmara de Recurso não analisou a semelhança ou a identidade à luz do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 e limitou-se a uma análise da aplicabilidade do artigo 8.º, n.º 1, do referido regulamento. Ora, o artigo 8.º, n.º 5, do referido regulamento exige uma relação entre os sinais em conflito e não um risco de confusão, como observou a interveniente na sua contestação.

101 Assim, a Câmara de Recurso não fundamentou suficientemente a sua decisão e violou igualmente no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 ao enunciar que o risco de confusão entre as marcas anteriores e o sinal PEPEQUILLO era inexistente, pelo que o requisito da semelhança entre os sinais enunciados no artigo 8.º, n.º 5, do referido regulamento, não estava preenchido.

102 O IHMI e a interveniente defendem que o artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 não foi violado, na medida em que as marcas anteriores e o sinal PEPEQUILLO não são semelhantes.

103 Além disso, a ligação entre as marcas em conflito não foi provada pela recorrente e esta última não explicou em que medida há um risco de prejudicar o carácter distintivo das suas marcas anteriores ou um risco de prejudicar o seu prestígio ou ainda um risco de beneficiar indevidamente do prestígio ou do carácter distintivo das suas marcas anteriores.

— Apreciação do Tribunal Geral

104 Nos termos do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, após oposição do titular de uma marca anterior na acepção do n.º 2, será igualmente recusado o pedido de registo de uma marca idêntica ou semelhante à marca anterior e, se essa marca se destinar a ser registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que, no caso de uma marca comunitária anterior, esta goze de prestígio na Comunidade e, no caso de uma marca nacional anterior, esta goze de prestígio no Estado-Membro em questão, e sempre que a utilização injustificada e indevida da marca para a qual foi pedido o registo beneficie do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou possa prejudicá-los.

105 O artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 é igualmente aplicável quando os produtos ou serviços são semelhantes. Com efeito, a jurisprudência reconheceu que uma marca prestigiada deve poder beneficiar, em caso de utilização de um sinal para produtos ou serviços idênticos ou semelhantes, de uma protecção pelo menos tão abrangente como no caso de utilização de um sinal para produtos ou serviços não semelhantes [acórdão do Tribunal Geral de 22 de Março de 2007, Sigla/IHMI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Colect., p. II-711, n.º 32, v. igualmente, por analogia, acórdãos do Tribunal de Justiça de 9 de Janeiro de 2003, Davidoff, C-292/00, Colect., p. I-389, n.os 24 a 26, e de 23 de Outubro de 2003, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, C-408/01, Colect., p. I-12537, n.os 19 a 22].

106 A protecção alargada concedida à marca anterior pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 pressupõe então a verificação de vários requisitos. Em primeiro lugar, a marca anterior alegadamente prestigiada deve estar registada. Em segundo lugar, esta última e aquela cujo registo é pedido devem ser idênticas ou semelhantes. Em terceiro lugar, deve gozar de prestígio na Comunidade, no caso de uma marca comunitária anterior, ou no Estado-Membro em causa, tratando-se de uma marca nacional anterior. Em quarto lugar, a utilização sem justo motivo da marca pedida deve conduzir ao risco de que esta possa beneficiar do carácter distintivo ou do prestígio

da marca anterior. Sendo estes requisitos cumulativos, a falta de um deles basta para tornar inaplicável a referida disposição [acórdãos do Tribunal Geral VIPS, já referido, n.os 34 e 35, e de 11 de Julho de 2007, Mülhens/IHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Colect., p. II-2353, n.os 54 e 55].

107 No caso concreto, as marcas alegadamente prestigiadas que são a PEPE e a PEPE JEANS são objecto de registo quer nacional quer comunitário (v. n.º 7 supra). Além disso, como o Tribunal concluiu no n.º 83 supra, os sinais em causa são semelhantes.

108 Face aos elementos de prova trazidos ao processo pela recorrente e como se concluiu nos n.os 88 a 90 supra, as marcas anteriores gozam de prestígio pelo menos em Espanha.

109 Assim, a questão que se coloca é a de determinar se a utilização da marca pedida pode criar o risco de esta beneficiar indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior ou de ser prejudicado o carácter distintivo ou o prestígio das marcas anteriores.

110 A esse respeito, a recorrente considera que existe um risco de que a marca pedida beneficie indevidamente do prestígio das marcas PEPE, quando não há «justo motivo» para o registo da marca PEPEQUILLO.

111 Deve recordar-se que o conceito de benefício que o uso injustificado da marca pedida indevidamente retira do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior deve ser

entendido no sentido de que engloba os casos nos quais existe exploração e parasitismo manifestos de uma marca célebre ou tentativa de retirar proveito da sua reputação. Por outras palavras, trata-se do risco de que a imagem de prestígio da marca ou as características projectadas por esta sejam transferidas para os produtos designados pela marca cujo registo é pedido, de modo a que a sua comercialização seja facilitada por esta associação com a marca anterior de prestígio (v. acórdão VIPS, já referido, n.º 40, e jurisprudência referida).

112 Além disso, como observa a recorrente (v. n.º 100 do acórdão), há que distinguir o risco de confusão enunciado no artigo 8.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 e a comparação dos sinais em causa visada pelo artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94.

113 Com efeito, se o risco de confusão é definido como o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços em causa provêm da mesma empresa que os da marca anterior ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente, ao invés, nos casos previstos no artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94, o público em causa faz uma comparação, isto é, estabelece uma ligação entre as marcas em conflito, sem as confundir. Assim, a existência de um risco de confusão não é uma condição de aplicabilidade desta disposição (v. acórdão VIPS, já referido, n.º 41, e jurisprudência referida).

114 Assim, o risco de que o uso injustificado da marca pedida beneficie indevidamente do carácter distintivo ou do prestígio da marca anterior surge quando o consumidor, sem necessariamente confundir a origem comercial do produto ou do serviço em causa, é atraído pela própria marca pedida e comprará o produto ou serviço por esta visado pela razão de ostentar esta marca, idêntica ou semelhante a uma marca anterior de prestígio (acórdão VIPS, já referido, n.º 42).

115 Por fim, há que recordar que o objectivo do artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 é, designadamente, permitir que o titular de uma marca nacional anterior de prestígio se oponha ao registo de marcas susceptíveis de causar prejuízo ao prestígio ou ao carácter distintivo da marca anterior ou de beneficiar indevidamente desse prestígio ou desse carácter distintivo. A este respeito, importa precisar que o titular da marca anterior não é obrigado a demonstrar a existência de uma violação efectiva e actual à sua marca. Deve, no entanto, apresentar elementos que permitam concluir *prima facie* pela existência de um risco futuro não hipotético de proveito indevido ou de prejuízo (v. acórdão VIPS, já referido, n.º 46, e jurisprudência referida).

116 No caso concreto, a recorrente indica que este risco decorre do facto de os consumidores serem levados a crer que a marca pedida é mais uma marca da família de marcas PEPE.

117 Como foi decidido nos n.os 93 e 94 supra, relativamente aos factos do caso concreto, não é possível concluir pela existência de uma família de marcas PEPE. Todavia, o prestígio das marcas anteriores PEPE em matéria de artigos de vestuário e outros acessórios foi efectivamente provado.

118 Assim, o consumidor irá comprar um produto da marca PEPEQUILLO não apenas porque pretende comprar umas calças de ganga ou um saco, mas também porque esse produto é dessa marca, semelhante às marcas anteriores prestigiadas PEPE.

119 Ora, os produtos visados pela marca pedida são semelhantes. Por esse motivo e tendo em conta a semelhança dos sinais em causa, os consumidores espanhóis podem estabelecer uma relação entre as marcas anteriores PEPE e a marca pedida.

120 Assim, a marca PEPEQUILLO é susceptível de beneficiar indevidamente do prestígio das marcas anteriores, atraindo os consumidores que procuram adquirir produtos de uma marca semelhante às marcas anteriores prestigiadas PEPE.

121 Assim, o presente fundamento deve ser acolhido.

122 Por conseguinte, há que considerar procedente o segundo pedido que propugna a anulação da decisão de mérito.

Quanto às despesas

123 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Se forem várias as partes vencidas, o Tribunal Geral decide sobre a repartição das despesas. No caso em apreço, o IHMI e a interveniente foram vencidos no essencial das suas conclusões, pelo que há que decidir que suportarão as suas próprias despesas e ainda as despesas da recorrente na razão de metade cada um.

124 A recorrente pediu a condenação do IHMI nas despesas realizadas no procedimento administrativo no IHMI. A este respeito, há que lembrar que, nos termos do artigo 136.º, n.º 2, do Regulamento de Processo, as despesas indispensáveis efectuadas pelas partes para efeitos do processo na Câmara de Recurso são consideradas despesas reembolsáveis. Contudo, isso não se verifica no caso das despesas suportadas no processo na Divisão de Oposição. Por conseguinte, o pedido da recorrente no sentido de que o IHMI, por ter sido vencido, seja condenado nas despesas do processo administrativo no IHMI só pode ser julgado procedente no que respeita às despesas

indispensáveis efectuadas pela recorrente para efeitos do processo na Câmara de Recurso [acórdão do Tribunal Geral de 10 de Fevereiro de 2010, O2 (Germany)/IHMI (Homezone), T-344/07, Colect., p. II-153, n.º 84].

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)

decide:

1) **A decisão da Primeira Câmara de Recurso do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) de 24 de Setembro de 2008 (processo R 722/2007-1) é anulada.**

2) **É negado provimento ao recurso quanto ao restante.**

3) **O IHMI suportará as suas próprias despesas, metade das despesas da PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) e as despesas indispensáveis suportadas pela PJ Hungary kft para efeito do processo na Primeira Câmara de Recurso do IHMI.**

4) A Pepekillo, SL, suportará as suas próprias despesas e metade das despesas da PJ Hungary kft.

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 19 de Maio de 2011.

Assinaturas