TRIBUNALENS DOM (femte avdelningen)

den 19 maj 2011 *

I mål T-580/08,

PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), Budapest (Ungern), företrätt av advokaterna M.H. Granado Carpenter och C. Gutiérrez Martínez,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av O. Mondéjar Ortuño, i egenskap av ombud,

svarande,

varvid motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Pepekillo, SL, Algeciras (Spanien), företrätt av advokaten J. Garrido Pastor,

* Rättegångsspråk: spanska.

angående en talan mot de beslut som meddelades av harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd den 30 april 2008 och den 24 september 2008 (båda meddelade i ärende R 722/2007-1) om en ansökan om återställande av försutten tid som ingetts av Pepekillo, SL respektive ett invändningsförfarande mellan PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) och Pepekillo,

meddelar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

sammansatt av ordföranden S. Papasavvas samt domarna V. Vadapalas (referent) och K. O'Higgins,

justitiesekreterare: E. Coulon,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 24 december 2008,

med beaktande av harmoniseringsbyråns svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 30 april 2009,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till förstainstansrättens kansli den 31 mars 2009,

med beaktande av repliken som inkom till förstainstansrättens kansli den 9 juli 2009,

med beaktande av att parterna inte inom en månad från delgivningen av underrättelsen om att det skriftliga förfarandet avslutats inkommit med någon begäran om att förhandling ska äga rum, och med beaktande av att tribunalen därför, på grundval av referentens rapport och med tillämpning av artikel 135a i tribunalens rättegångsregler, beslutat att avgöra målet utan muntligt förfarande,

med beaktande av den ändrade sammansättningen av tribunalens avdelningar,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 M.S.L. ingav den 20 november 2003 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

2 Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet PEPEQUILLO.

3 De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klasserna 18, 25 och 35 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar, för var och en av dessa klasser, följande beskrivning:

— klass 18: ”Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror”,

— klass 25: ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader”,

— klass 35: ”Detaljförsäljning av alla slags varor; hjälptjänster vid drift av ett affärsföretag i form av franchisingföretag; promotions- och försäljningstjänster via datanät; Import-, exportagenturer.”

4 Registreringsansökan offentliggjordes i *Bulletinen för gemenskapsvarumärken* nr 36/2004 av den 6 september 2004.

5 Ansökan överfördes senare till intervenienten Pepekillo, SL.

6 Den 1 december 2004 framställde ett utomstående bolag, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41 i förordning nr 207/2009), en invändning mot registreringen av det sökta varumärket för de varor och tjänster som nämnts i punkt 3 ovan.

7 Invändningen grundade sig på följande äldre varumärken:

— ordmärket PEPE, som registrerats i Spanien år 1997 under nr 1627317,

— det nedan återgivna figurmärket, som registrerats i Spanien under nr 1719159:



— ordmärket PEPE, som registrerats som gemenskapsvarumärke den 20 oktober 1998 under nr 345496,

— ordmärket PEPE JEANS, som registrerats i Spanien år 1991 under nr 1290744,

— ordmärket PEPE JEANS, som registrerats som gemenskapsvarumärke den 3 augusti 2001 under nr 1807379,

— följande figurmärken, som registrerats i Spanien år 1995 och år 1996 under nr 1905641, 1769728 och 1769576:

— det nedan återgivna figurmärket:



— det nedan återgivna figurmärket:



— det nedan återgivna figurmärket, som registrerats som gemenskapsvarumärke den 16 juli 1998 under nr 287029:



— andra varumärken, som registrerats bland annat i Spanien, innehållande uttrycket ”pepe jeans” eller ordet ”pepe”, såsom PEPE JEANS PORTOBELLO (nr 1789013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (nr 2222218), PEPE JEANS Est. 73 W11 (nr 2181476 och 2181477), PEPE JEANS M2 (nr 2096733), PEPE BETTY (nr 1193156), PEPECO (nr 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (som registrerats som gemenskapsvarumärke under nr 3342649), PEPE CLOTHING (nr 1293444), PEPE F4 (nr 1704783), PEPE M3 (nr 1704784), PEPE 2XL (nr 1172266) och PEPE M99 (nr 1704781).

8 De äldre varumärkena avser följande varor.

— Det varumärke som registrerats i Spanien under nr 1627317 avser varor som omfattas av klass 18 och som motsvarar följande beskrivning: ”Varor framställda av läder eller läderimitation; etiketter i läder, resväskor, ryggsäckar, portföljer, portmonnäer, plånböcker, påsar, paraplyer, parasoller, promenadkäppar”.

— Det varumärke som registrerats i Spanien under nr 1719159 avser varor som omfattas av klass 25 och som motsvarar följande beskrivning: ”All slags konfektion”.

— Det gemenskapsvarumärke som registrerats under nr 345496 avser varor som omfattas av klasserna 18 och 25 och som, för var och en av dessa klasser, motsvarar följande beskrivning:

  — klass 18: ”Väskor, handväskor, mesar, axelremsväskor, ränslar, ryggsäckar, kappsäckar, stora bagar, fodral, resväskor, portmonnäer, plånböcker, påsar, paraplyer, parasoller”,

  — klass 25: ”Kläder; livremmar; jeans; fotbeklädnader och huvudbonader”.

— Det varumärke som registrerats i Spanien under nr 1290744 avser varor som omfattas av klass 25 och som motsvarar följande beskrivning: ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader”.

— Det gemenskapsvarumärke som registrerats under nr 1807379 avser varor som bland annat omfattas av klasserna 3 och 18 och som, för var och en av dessa klasser, motsvarar följande beskrivning:

  — klass 3: ”Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdsmedel, lösögonfransar, fästmedel för lösögonfransar”,

  — klass 18: ”Portmonnäer, handväskor, ryggsäckar, skolväskor med axelremmar, ränslar, kappsäckar, väskor, etuier, ryggsäckar, resväskor, portmonnäer, plånböcker, paraplyer, parasoller”.

— De varumärken som registrerats i Spanien under nr 1905641, 1769728 och 1769576 avser varor som omfattas av klasserna 3, 18 och 25 och som, för var och en av dessa klasser, motsvarar följande beskrivning:

  — klass 3: ”Parfymer, eteriska oljor, kosmetika, hårvårdsmedel, lösögonfransar, fästmedel för lösögonfransar”,

  — klass 18: ”Varor framställda av läder eller läderimitation, etiketter i läder, handväskor, kappsäckar, researtiklar, parasoller, promenadkäppar, skolväskor och ryggsäckar, allt i läder”,

  — klass 25: ”Kläder, fotbeklädnader (ej ortopediska) och huvudbonader”.

— Det gemenskapsvarumärke som registrerats under nr 287029 avser varor som bland annat omfattas av klasserna 18 och 25 och som, för var och en av dessa klasser, motsvarar följande beskrivning:

— klass 18: ”Väskor, handväskor, ryggsäckar, axelväskor, ränslar, kappsäckar, stora väskor, fodral, resväskor, portmonnäer, fickplånböcker, lädersäckar, paraplyer, parasoller”,

— klass 25: ”Klädesartiklar; bälten; jeans; fotbeklädnader och huvudbonader”.

— De varumärken som registrerats i Spanien under nr 2181476, 2181477 och 1704783 avser varor som omfattas av klasserna 18 och 25 och som, för var och en av dessa klasser, motsvarar följande beskrivning:

— klass 18: ”Läder och läderimitationer, samt varor framställda av dessa material och ej ingående i andra klasser; djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror”,

— klass 25: ”Kläder, fotbeklädnader (ej ortopediska), huvudbonader”.

— De varumärken som registrerats i Spanien under nr 1704781, 1704784 och 2222218 avser varor som omfattas av klass 25 och som motsvarar följande beskrivning: ”Kläder, fotbeklädnader (ej ortopediska), huvudbonader”.

— De varumärken som registrerats i Spanien under nr 1172266, 1193156, 1293444 och 1652022 avser varor som omfattas av klass 25 och som motsvarar följande beskrivning: ”Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader”.

— Det varumärke som registrerats i Spanien under nr 1789013 avser varor som omfattas av klass 25 och som motsvarar följande beskrivning: ”Kläder, sportskor (ej ortopediska), huvudbonader”.

— Det varumärke som registrerats i Spanien under nr 2096733 avser varor som omfattas av klass 25 och som motsvarar följande beskrivning: ”Konfektionskläder; bälten (beklädnad); jeans; fotbeklädnader och huvudbonader”.

— Det gemenskapsvarumärke som registrerats under nr 3342649 avser varor som omfattas av klasserna 18 och 25 och motsvarar, för var och en av dessa klasser, följande beskrivning:

  — klass 18: ”Varor av läder och läderimitationer; produkter av dessa material som inte innefattas i andra klasser; djurhudar; koffertar och resväskor; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror; väskor, portmonnäer, ränslar, plånböcker, skolväskor, stora bagar, fodral ingående i klass 18, portföljer, resväskor, plånböcker”,

  — klass 25: ”Kläder, konfektionskläder, bälten, jeans, fotbeklädnader och huvudbonader”.

9 Dessa registreringar överfördes senare till sökanden, PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft).

10 De grunder som åberopades till stöd för invändningen är de grunder som anges i artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b och 8.5 i förordning nr 207/2009).

11 Invändningsenheten biföll den 9 mars 2007 invändningen för alla varor och tjänster som omfattades härav och avslog ansökan om registrering av det sökta varumärket, eftersom den fann att intervenienten, genom sin användning av varumärket, drog fördel av det renommé som tillkommer de äldre varumärkena PEPE och PEPE JEANS.

12 Den 10 maj 2007 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån enligt artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).

13 Intervenienten inkom med grunderna för överklagandet till harmoniseringsbyrån den 13 juli 2007, det vill säga en dag efter utgången av tidsfristen för angivande av grunderna, vilken hade fastställts till den 12 juli 2007. Harmoniseringsbyrån meddelade intervenienten, genom en skrivelse från kansliet av den 19 juli 2007, att grunderna för överklagandet hade mottagits efter utgången av tidsfristen och att överklagandet kunde komma att avvisas.

14 Intervenienten ingav den 12 september 2007 en ansökan om återställande av försutten tid till harmoniseringsbyrån enligt artikel 78 i förordning nr 40/94 (nu artikel 81 i förordning nr 207/2009). I ansökan anförde intervenienten att bolaget hade iakttagit omsorg och att förseningen med inkommande av grunder för överklagandet inte kunde läggas bolaget till last, eftersom den berodde på budfirman.

15 Harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd biföll, i beslut av den 30 april 2008 (nedan kallat beslutet om återställande av försutten tid), intervenientens ansökan om återställande av försutten tid och beslutade följaktligen att ”grunderna för överklagandet [skulle] anses inkomna inom den frist som anges i förordning nr 40/94”.

16 Genom beslut av den 24 september 2008 (nedan kallat beslutet i sakfrågan) biföll harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd även intervenientens överklagande, varvid den upphävde invändningsenhetens beslut och avslog sökandens invändning. Överklagandenämnden fann närmare bestämt att det inte förelåg risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 och att bestämmelserna i artikel 8.5 i förordningen inte var tillämpliga i det aktuella fallet, eftersom de motstående varumärkena inte liknar varandra.

17 Överklagandenämnden fann bland annat att varumärkena är olika i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende, att det inte hade visats att de äldre kännetecknen utgör en varumärkesfamilj (och inte bara en familj i registreringsmässigt hänseende) och, slutligen, att argumentet att de äldre varumärkena är välkända och har en särdeles hög särskiljningsförmåga inte kunde vinna framgång i det aktuella fallet.

Parternas yrkanden

18 Sökanden har yrkat att tribunalen ska

— ogiltigförklara beslutet om återställande av försutten tid,

— ogiltigförklara beslutet i sakfrågan, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna, inklusive kostnaderna för det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån.

19 Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska

— ogilla talan, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

20 Sökanden har i sin replik yrkat att tribunalen ska förplikta intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

Handlingar som har åberopats för första gången vid tribunalen

21 Sökanden har, i en bilaga till ansökan, ingett en kopia av en artikel ur en spansk dagstidning som publicerats den 22 april 2008. Artikeln handlar om de tio mest använda orden i det spanska allmänna språkbruket och nämner bland annat ordet ”quillo” som en förkortning av ordet ”chiquillo”.

22 Denna handling, som har åberopats för första gången vid tribunalen, kan inte beaktas. En talan vid tribunalen syftar nämligen till att rätten ska pröva lagenligheten av överklagandenämndernas beslut i den mening som avses i artikel 63 i förordning nr 40/94 (nu artikel 65 i förordning nr 207/2009), och tribunalen ska därför inte bedöma de faktiska omständigheterna på nytt, mot bakgrund av handlingar som har åberopats för första gången vid tribunalen. Sådana handlingar ska således avvisas, utan att det är nödvändigt att bedöma deras bevisvärde (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 24 november 2005 i mål T-346/04, Sadas mot harmoniseringsbyrån – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), REG 2005, s. II-4891, punkt 19 och där angiven rättspraxis).

Det första yrkandet

23 Sökanden har, som enda grund för sitt första yrkande om ogiltigförklaring av beslutet om återställande av försutten tid, åberopat att artikel 78 i förordning nr 40/94 har åsidosatts.

Parternas argument

24 Sökanden har gjort gällande att intervenienten inte har iakttagit den omsorg som krävs enligt artikel 78 i förordning nr 40/94 och att överklagandenämnden därmed saknade skäl att bifalla bolagets ansökan om återställande av försutten tid.

25 Enligt sökanden utnyttjade intervenienten fullt ut den frist som bolaget hade till sitt förfogande för att överklaga beslutet från harmoniseringsbyråns invändningsenhet. Bolaget upplyste vidare inte budfirman om samtliga uppgifter om mottagaren, vare sig muntligen eller skriftligen, och företog inte heller någon uppföljning vad avser

försändelsen. Slutligen skickade bolaget inte, trots det sena avsändandet, inlagan med grunderna för överklagandet per telefax.

26 Intervenienten har således, som harmoniseringsbyrån har vitsordat i sin svarsinlaga, endast iakttagit ett minimum av omsorg, trots att det enligt artikel 78.1 i förordning nr 40/94 krävs att den som ansöker om återställande av försutten tid har iakttagit all nödvändig omsorg.

27 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har påstått att det försenade ingivandet av grunderna för överklagandet beror på att budfirman begick ett fel. Det bör emellertid, enligt sökanden, beaktas att intervenientens ombud hade en skärpt omsorgsplikt och därmed borde ha skickat grunderna för överklagandet per telefax och dessutom borde ha varit mer omsorgsfull vid ifyllandet av inlämningskvittot till inlagan med grunderna för överklagandet, vilket överlämnades till budfirman.

28 Intervenientens ombud borde även ha företagit någon form av kontroll när det gäller riktigheten av de uppgifter som angavs på inlämningskvittot till inlagan med grunderna för överklagandet, vilket överlämnades till budfirman. Detta gäller i än högre grad då det ålåg ombudet att ange rätt adress och att lämna instruktioner till nämnda budfirma.

29 Harmoniseringsbyrån har gjort gällande att yrkandet om ogiltigförklaring av beslutet om återställande av försutten tid ska avvisas eller, under alla omständigheter, ogillas.

30 Intervenienten har bestritt sökandens argument.

Tribunalens bedömning

31 Ansökan om återställande av försutten tid regleras i artikel 78 i förordning nr 40/94. Enligt denna artikel är ett av villkoren för att återställande av försutten tid ska beviljas att den som ansöker härom har ”iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna”.

32 Det ska således prövas huruvida intervenienten i förevarande fall verkligen har iakttagit all omsorg som har betingats av omständigheterna för att hålla den tidsfrist som gällde för bolagets ingivande av överklagandet av invändningsenhetens beslut.

33 I detta hänseende ska det framhållas att intervenientens frist för att ange grunderna för överklagandet i praktiken hade löpt ut, eftersom bolaget kontaktade budfirman kvällen före den dag då fristen löpte ut, och att harmoniseringsbyrån, intervenienten och intervenientens ombud har sina säten i olika städer, det vill säga i Alicante (Spanien), i Algeciras (Spanien), i Cádiz (Spanien) och i Madrid (Spanien).

34 Sökandens argument att intervenienten fullt ut utnyttjade fristen för överklagande kan inte leda till framgång, eftersom tidsfristerna i princip fastställs för att kunna utnyttjas fullt ut (förstainstansrättens dom av den 20 juni 2006 i mål T-251/04, Grekland mot kommissionen, ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 53).

35 När de gäller den påstådda underlåtenheten att ange harmoniseringsbyråns adressuppgifter på inlämningskvittot till inlagan med grunderna för överklagandet, vilket överlämnades till budfirman, ska det framhållas att detta kvitto inte ifylldes av intervenienten utan av budfirman, såsom överklagandenämnden konstaterade utifrån de

bevis som intervenienten hade åberopat i förfarandet inför nämnden (se punkt 25 i beslutet om återställande av försutten tid).

36 Det beslut från harmoniseringsbyrån som sökanden har åberopat i punkt 9 i repliken – det vill säga det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden den 6 april 2005 i ärende R 636/2003-4, SimpleTech, Inc. – saknar betydelse i förevarande fall, eftersom de adressuppgifter till harmoniseringsbyrån som sökandens ombud hade lämnat i det ärendet var inaktuella. Detta är inte fallet i förevarande ärende, och överklagandenämnden gjorde därmed en riktig bedömning när den, i punkt 25 i beslutet om återställande av försutten tid, fann att ”[d]et är expeditören (och inte avsändaren) som har ifyllt inlämningskvittot, varför felet inte kan tillskrivas [intervenienten]”.

37 När det gäller sökandens argument att intervenienten inte företog någon uppföljning vad gäller försändelsen finner tribunalen, i likhet med vad överklagandenämnden har angett i punkt 21 i beslutet om återställande av försutten tid, att intervenienten valde ett ”ändamålsenligt expeditionssätt”, eftersom det för den tjänst som bolaget utnyttjade, det vill säga tjänsten SEUR 10, garanterades att inlagan med grunderna för överklagandet skulle överlämnas dagen efter klockan 10.00.

38 Med andra ord valde intervenienten en tjänst där bolaget garanterades att inlagan med grunderna för överklagandet skulle överlämnas inom fristen. Det framstår därmed som legitimt att intervenienten inte företog någon uppföljning av försändelsen, eftersom bolagets ombud, som sökanden har påpekat i punkt 5 i sin ansökan, brukade anlita denna budfirma. Intervenientens ombud hade således ett sådant förtroende för budfirman att ombudet inte kontrollerade om inlagan med grunderna för överklagandet hade överlämnats inom fristen.

39 När det gäller sökandens argument att inlagan med grunderna för överklagandet inte skickades per telefax räcker det att påpeka att detta inte är obligatoriskt.

40 Harmoniseringsbyrån har visserligen, i punkt 20 i sin svarsinlaga, anfört att ”[intervenienten] i förevarande fall [har] iakttagit ett minimum av den omsorg som har betingats av omständigheterna”. Det finns emellertid goda skäl att anta att det rör sig om ett skrivfel, eftersom harmoniseringsbyrån, i punkt 21 i nämnda svarsinlaga, har anfört att intervenienten har iakttagit all nödvändig omsorg och eftersom detta förhållande även utgjorde skälet för överklagandenämndens beslut att bevilja återställande av försutten tid (se, i detta avseende, punkt 15 i beslutet om återställande av försutten tid).

41 Mot bakgrund av ovanstående kan sökanden inte vinna framgång med sin enda grund, att artikel 78 i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Sökandens första yrkande ska därmed ogillas, utan att det är nödvändigt att ta ställning till huruvida det kan tas upp till sakprövning.

Det andra yrkandet

42 Sökanden har åberopat två grunder till stöd för sitt andra yrkande om ogiltigförklaring av beslutet i sakfrågan. Som första grund har det gjorts gällande att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Den andra grunden avser åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

Den första grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94

— Parternas argument

43 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden i beslutet i sakfrågan gjorde en felaktig tolkning och därmed åsidosatte artikel 8.1 b i förordning nr 40/94, när den fann att det inte finns risk för förväxling mellan det sökta varumärket PEPEQUILLO och den äldre varumärkesfamiljen PEPE, som innehas av sökanden.

44 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har hävdat att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har tillämpats på ett riktigt sätt i beslutet i sakfrågan, eftersom de äldre varumärkena och det sökta varumärket inte liknar varandra och det därmed inte finns någon risk för förväxling på marknaden.

Jämförelse mellan kännetecknen

45 Sökanden har, när det gäller den visuella jämförelsen, hävdat att denna ska omfatta, å ena sidan, den äldre varumärkesfamiljen PEPE och, å andra sidan, det sökta varumärket PEPEQUILLO.

46 Vid en sådan jämförelse kan det enligt sökanden konstateras att ordet ”pepe” i sin helhet ingår i det sökta varumärket och utgör den ”dominanta beståndsdelen” i detta varumärke, nämligen början av varumärket. De båda kännetecknen liknar därmed varandra, eftersom ordet ”pepe” i sig dominerar den minnesbild som omsättningskretsen har av det sökta varumärket PEPEQUILLO.

47 I motsättning till vad överklagandenämnden har angett i beslutet i sakfrågan har ordet ”pepe” dessutom, fastän det är ett utbrett smeknamn i Spanien, hög särskiljningsförmåga. Detta beror på två omständigheter. För det första kan det inte åberopas några hinder mot registrering av detta ord, såsom att det är fråga om ett generiskt eller beskrivande varumärke, och för det andra har ordet en hög särskiljningsförmåga på grund av att varumärket PEPE är känt.

48 Graden av visuell likhet mellan de aktuella varumärkena uppgår således till 50 procent, eftersom ordet ”pepe” i sin helhet ingår i varumärket PEPEQUILLO.

49 Den begreppsmässiga jämförelsen av de aktuella varumärkena skiljer sig åt beroende på vilken marknad som ska beaktas. När det gäller den del av allmänheten som representeras av genomsnittskonsumenterna inom gemenskapen, med undantag av den spanska genomsnittskonsumenten, är det inte nödvändigt att företa en sådan jämförelse, eftersom orden ”pepe” och ”quillo” inte har någon som helst innebörd för dem. När det däremot är fråga om den del av allmänheten som representeras av den spanska genomsnittskonsumenten är nämnda kännetecken i begreppsmässigt hänseende identiska med avseende på ordet ”pepe”. Ordet ”quillo” är en familjär och kärleksfull förkortning av det spanska ordet ”chiquillo”, som betyder barn eller liten och som används i stor utsträckning i Spanien.

50 Mot bakgrund härav, och eftersom det är allmänt känt att ordet ”quillo” i Spanien utgör en förkortning av ”chiquillo”, uppfattar den spanska genomsnittskonsumenten varumärket PEPEQUILLO som betecknande ”pojken Pepe”, ”lilla Pepe” eller ”barnet Pepe”.

51 De aktuella kännetecknen liknar således varandra i hög utsträckning i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende och i medelhög utsträckning i grafiskt hänseende.

52 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har hävdat att de aktuella kännetecknen, i motsats till vad sökanden har påstått, inte liknar varandra.

53 Sökanden har, genom att påstå att ordet ”pepe” utgör den dominerande beståndsdelen i kännetecknet PEPEQUILLO, godtyckligt delat upp kännetecknet i två delar, nämligen beståndsdelen ”pepe” och beståndsdelen ”quillo” och har således gjort gällande att kännetecknet utgör en avledning av förnamnet Pepe. Det finns emellertid inga logiska eller språkliga skäl för den slutsatsen att konsumenterna, utifrån det helhetsintryck de får av det sökta varumärket, skulle identifiera orden ”pepe” och ”quillo” och inte, exempelvis, orden ”pe” och ”pequillo”.

54 Vid en visuell jämförelse av de aktuella kännetecknen kan det, enligt harmoniseringsbyrån, visserligen konstateras att det föreligger en viss likhet mellan dem av det skälet att kännetecknet PEPE ”helt ingår” i den inledande delen av det sökta varumärket. När det gäller relativt korta kännetecken ska de mellanliggande beståndsdelarna dock anses lika viktiga som de beståndsdelar som återfinns i början och i slutet av nämnda kännetecken.

55 Intervenienten anser att strukturen i de aktuella kännetecknen obestridligen är olika, eftersom kännetecknet PEPEQUILLO består av fyra stavelser, medan de äldre kännetecknen på sin höjd består av tre stavelser.

56 Intervenienten har visserligen vitsordat att det äldre varumärket PEPE är känt, men har hävdat att detta inte innebär att ordet ”pepe”, åtminstone i Spanien, endast har låg ursprunglig särskiljningsförmåga, eftersom det är ett smeknamn för förnamnet José.

57 Det förhållandet att ordet ”pepe” är känt för jeanskläder innebär inte att alla de aktuella varumärkena, såväl de enkla som de sammansatta, innehållande detta ord utan vidare liknar varandra, inte ens om ordet är placerat i den inledande delen av dessa varumärken.

58 När det gäller den begreppsmässiga jämförelsen mellan de aktuella kännetecknen måste man enligt intervenienten skilja mellan genomsnittskonsumenten inom gemenskapen, för vilken en sådan jämförelse inte är relevant, och den spanska genomsnittskonsumenten. I sistnämnda fall ska det framhållas att sökanden inte har någon grund för att dela upp kännetecknet PEPEQUILLO. Det rör sig nämligen om ett enkelt kännetecken, utan särskild innebörd, som har skapats och utformats av M.S.L.

59 Även om det skulle kunna vitsordas att ordet ”quillo” är en förkortning av ordet ”chiquillo” och även om orden ”pepe” och ”quillo” var för sig skulle kunna ha en egen innebörd kan detta emellertid inte anses innebära att de ovillkorligen har en innebörd när de väl sätts samman.

60 I fonetiskt hänseende faller inte betoningen på samma stavelser, eftersom kännetecknet PEPE betonas på den första stavelsen och kännetecknet PEPEQUILLO på den tredje stavelsen.

Risk för förväxling

61 Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden, i punkt 24 i beslutet i sakfrågan, har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel, genom att den fann att varumärkesfamiljen PEPE endast utgör en familj i registreringsmässigt hänseende, eftersom det inte hade visats att de använts på marknaden.

62 I detta hänseende har sökanden hävdat att flera handlingar som bolaget åberopat vid harmoniseringsbyrån under invändningsförfarandet – såsom intyg från de viktigaste officiella handelskamrarna i Spanien, domstolsavgöranden och administrativa avgöranden samt pressklipp – visar inte bara att varumärkesfamiljen PEPE är känd, utan även att den är föremål för en intensiv användning.

63 Dessutom konstaterade invändningsenheten, i sitt beslut av den 9 mars 2007 (sidorna 9 och 10), att det hade bevisats att det finns en varumärkesfamilj i Spanien.

64 Mot bakgrund härav finns det enligt sökanden en uppenbar risk att genomsnittskonsumenten kan tro att det sökta varumärket PEPEQUILLO har härletts från huvudvarumärket PEPE och avser en särskild produktlinje som är ”en del av varumärkesfamiljen PEPE”.

65 Överklagandenämnden har följaktligen, genom att inte beakta det förhållandet att varumärket PEPE har hög särskiljningsförmåga, gjort sig skyldig till ett fel, särskilt med tanke på att intervenienten och harmoniseringsbyrån hade vitsordat att varumärket PEPE är känt. Överklagandenämnden har därmed brustit i sin motiveringsskyldighet enligt artikel 73 i förordning nr 40/94 (nu artikel 75 i förordning nr 207/2009).

66 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har gjort gällande att det, vad gäller bedömningen av risken för förväxling med hänsyn till att den äldre varumärkesfamiljen är känd, räcker att framhålla att sökanden inte har styrkt förekomsten av en sådan varumärkesfamilj, annat än i registreringsmässigt hänseende. Eftersom inte alla de äldre varumärkena används på marknaden kan de europeiska genomsnittskonsumenterna inte tro att det sökta varumärket PEPEQUILLO är en del av varumärkesfamiljen PEPE.

67 Även om kännetecknet PEPE, eller varumärkesfamiljen PEPE, skulle vara välkänt i Spanien såsom sökanden har påstått räcker detta dessutom inte för att den spanska genomsnittskonsumenten ska associera de aktuella kännetecknen med varandra. Detta beror på att det, med hänsyn till vad som angetts ovan, framstår som föga troligt att nämnda konsumenter på konstlad väg skulle kunna identifiera en beståndsdel i det sökta varumärket som motsvarar ”den äldre rättighet för vilken den [positiva verkan (*vis atractiva*)] som följer av att kännetecknet är välkänt skulle kunna åberopas”.

— Tribunalens bedömning

68 Det framgår av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 att det sökta varumärket, efter invändning av innehavaren av ett äldre varumärke, inte kan registreras om det – på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket, och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller av liknande slag – föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket. Med äldre varumärken avses enligt artikel 8.2 a ii i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.2 a ii i förordning nr 207/2009) sådana varumärken som har registrerats i en medlemsstat och för vilka ansökan om registrering gjorts tidigare än ansökan om registrering av gemenskapsvarumärket.

69 Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag eller från företag med ekonomiska band. Vid prövningen av huruvida det föreligger risk för förväxling ska det, enligt samma rättspraxis, utifrån den uppfattning som omsättningskretsen har av de aktuella kännetecknen och av de aktuella varorna eller tjänsterna, göras en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet, bland annat samspelet mellan kännetecknenslikheten samt varu- och tjänsteslagslikheten (se förstainstansrättens dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), REG 2003, s. II-2821, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis).

70 För att det ska föreligga risk för förväxling enligt artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 krävs såväl att de motstående varumärkena är identiska eller liknar varandra som att de varor eller tjänster som avses är identiska eller av liknande slag. Det är fråga om kumulativa villkor (se förstainstansrättens dom av den 22 januari 2009 i mål T-316/07, Commercy mot harmoniseringsbyrån – easyGroup IP Licensing (easyHotel), REG 2009, s. II-43, punkt 42 och där angiven rättspraxis).

71 Tribunalen finner att omsättningskretsen, såsom parterna har anfört, utgörs av genomsnittskonsumenten inom gemenskapen, inbegripet den spanska genomsnittskonsumenten, eftersom det i förevarande fall är fråga om varor för allmän konsumtion (se förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-129/01, Alejandro mot harmoniseringsbyrån – Anheuser-Busch (BUDMEN), REG 2003, s. II-2251, punkt 41). Genomsnittskonsumenten av varorna i fråga förväntas vara normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten.

72 När det gäller jämförelsen av de aktuella varorna har parterna inte bestritt överklagandenämndens konstaterande, i punkt 15 i beslutet i sakfrågan, att varorna är identiska eller liknar varandra.

Jämförelse mellan kännetecknen

73 Tribunalen erinrar om att helhetsbedömningen av risken för förväxling ska, vad gäller de motstående kännetecknens visuella, fonetiska eller begreppsmässiga likhet, grunda sig på det helhetsintryck som dessa åstadkommer med hänsyn särskilt till deras särskiljande och dominerande beståndsdelar. Den uppfattning som genomsnittskonsumenten av de ifrågavarande varorna och tjänsterna har av varumärkena är av avgörande betydelse vid helhetsbedömningen av risken för förväxling. Genomsnittskonsumenten uppfattar vanligtvis ett varumärke som en helhet och ägnar sig inte åt att undersöka varumärkets olika detaljer (se domstolens dom av den 12 juni 2007 i mål C-334/05 P, harmoniseringsbyrån mot Shaker, REG 2007, s. I-4529, punkt 35 och där angiven rättspraxis).

74 När genomsnittskonsumenten ser ett ordkännetecken delar han eller hon icke desto mindre upp det i ordelement som har en konkret innebörd för honom eller henne eller som liknar ord som han eller hon känner till (förstainstansrättens dom av den 6 oktober 2004 i mål T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann mot harmoniseringsbyrån – Krafft (VITAKRAFT), REG 2004, s. II-3445, punkt 51, och av den 13 februari 2007 i mål T-256/04, Mundipharma mot harmoniseringsbyrån – Altana Pharma (RESPICUR), REG 2007, s. II-449, punkt 57).

75 När det gäller den visuella jämförelsen av kännetecken erinrar tribunalen om att det inte finns några hinder mot att pröva huruvida visuell likhet föreligger mellan ett ordmärke och ett figurmärke, eftersom båda dessa slag av varumärken har en grafisk form som gör visuella intryck möjliga (se förstainstansrättens dom av den 4 maj 2005 i mål T-359/02, Chum mot harmoniseringsbyrån – Star TV (STAR TV), REG 2005, s. II-1515, punkt 43 och där angiven rättspraxis).

76 I förevarande fall har överklagandenämnden, i punkt 20 i beslutet i sakfrågan, påpekat att ”varumärket PEPEQUILLO skiljer sig från [det äldre varumärket PEPE] både i visuellt och i fonetiskt hänseende, eftersom det är betydligt längre och betonas på den [tredje] stavelsen”.

77 Det ska framhållas att ordet ”pepe” återfinns i början av kännetecknet PEPEQUILLO. Kännetecknet PEPEQUILLO skiljer sig visserligen från det äldre kännetecknet PEPE genom dess två sista stavelser, vilka är längre än dess två första stavelser, och från alla de äldre kännetecknen genom att det består av ett enda relativt långt ord, medan de äldre kännetecknen i allmänhet består antingen av ett kort ord, såsom kännetecknet PEPE, eller av två ord, såsom kännetecknet PEPE JEANS. Detta innebär dock inte att det kan konstateras att det inte föreligger någon visuell likhet, eftersom konsumenten, enligt fast rättspraxis, i allmänhet fäster större uppmärksamhet vid ett varumärkes början än vid dess slut (förstainstansrättens dom av den 7 september 2006 i mål T-133/05, Meric mot harmoniseringsbyrån – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), REG 2006, s. II-2737, punkt 51, och av den 25 mars 2009 i mål T-109/07, L’Oréal mot harmoniseringsbyrån – Spa Monopole (SPA THERAPY),

REG 2009, s. II-675, punkt 30). Dessutom består ett av de äldre kännetecknen, kännetecknet PEPECO, av ordet ”pepe” med tillägg av ändelsen ”co”, vilket gör att dess struktur liknar strukturen i kännetecknet PEPEQUILLO. Tribunalen finner således att det sökta varumärket och de äldre varumärkena ger liknande visuella intryck.

78 I visuellt hänseende måste de aktuella kännetecknen därmed anses likna varandra i medelhög utsträckning.

79 När det gäller den fonetiska jämförelsen av kännetecknen erinrar tribunalen om att det faktum att kännetecknen inte består av samma antal stavelser inte räcker för att konstatera att de inte liknar varandra i fonetiskt hänseende (tribunalens dom av den 28 oktober 2010 i mål T-131/09, Farmeco mot harmoniseringsbyrån – Allergan (BOTUMAX), ej offentliggjort i rättsfallssamlingen, punkt 39 och där angiven rättspraxis). I förevarande fall är de två första stavelserna i de aktuella kännetecknen identiska och uttalas på samma sätt. Kännetecknet PEPEQUILLO betonas visserligen på den tredje stavelsen, medan de äldre kännetecknen betonas på den första stavelsen, men detta räcker inte för att konstatera att kännetecknen inte alls liknar varandra i fonetiskt hänseende.

80 Mot bakgrund härav måste de aktuella kännetecknen i fonetiskt hänseende anses likna varandra åtminstone i låg utsträckning.

81 När det gäller den begreppsmässiga jämförelsen av de aktuella kännetecknen måste man skilja mellan, å ena sidan, alla genomsnittskonsumenter inom gemenskapen utom den spanska genomsnittskonsumenten – vilka utgör en del av omsättningskretsen för vilken en sådan jämförelse inte är relevant, eftersom orden ”pepe” och ”quillo” saknar innebörd för dem – och, å andra sidan, den spanska genomsnittskonsumenten, för vilken dessa ord kan ha en innebörd.

82 Även om kännetecknet PEPEQUILLO i sig saknar innebörd, eftersom det inte är ett vanligt förekommande namn, är det möjligt att den spanska genomsnittskonsumenten delar upp det i två ord som för denne konsument har en innebörd, det vill säga orden ”pepe” och ”quillo”, enligt vad som framgår av den rättspraxis som nämns i punkt 74 i denna dom. Dessa två ord har nämligen var för sig en bestämd innebörd för de spanska konsumenterna. Ordet ”pepe” är ett smeknamn för förnamnet José och ordet ”quillo” är en familjär förkortning av ordet ”chiquillo”. Såsom överklagandenämnden har påpekat i punkt 20 i beslutet i sakfrågan kan det således inte uteslutas att den spanska genomsnittskonsumenten, trots att de vanligen förekommande smeknamnen för ”Pepe” är ”pepito” och ”pepillo”, uppfattar kännetecknet PEPEQUILLO som innebärande ”pojken Pepe”.

83 Härav följer att den spanska genomsnittskonsumenten kan föranledas att tro att det är fråga om en ordlek enligt vilken det sökta varumärket har utformats utifrån smeknamnet Pepe, såsom är fallet med avseende på de äldre varumärkena. De aktuella kännetecknen ska således anses likna varandra i begreppsmässigt hänseende.

84 Mot bakgrund av ovanstående finner tribunalen att de aktuella kännetecknen liknar varandra i visuellt, fonetiskt och begreppsmässigt hänseende.

Risk för förväxling

85 Vid helhetsbedömningen av risken för förväxling föreligger ett visst samspel mellan de faktorer som beaktas, däribland varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten. Låg varu- eller tjänsteslagslikhet kan således kompenseras av hög varumärkeslikhet och omvänt (domstolens dom av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 17, och förstainstansrättens dom av den 14 december 2006 i de förenade målen T-81/03, T-82/03 och T-103/03, Mast-Jägermeister mot harmoniseringsbyrån – Licorera Zacapaneca (VENADO med ram m.fl.), REG 2006, s. II-5409, punkt 74).

86 Överklagandenämnden fann att sökanden inte hade styrkt att det föreligger risk för förväxling mellan bolagets äldre varumärken och det sökta varumärket PEPEQUILLO. Det ansågs nämligen inte finnas någon varumärkesfamilj PEPE eller PEPE JEANS på marknaden, och varumärket PEPEQUILLO ansågs under alla omständigheter inte ha samma struktur som de äldre varumärkena. Överklagandenämnden fann vidare att det förhållandet att de äldre varumärkena är kända inte leder till att alla varumärken som innehåller ordet ”pepe” förorsakar förväxling på marknaden, vilket dessutom hade förutsatt att nämnda ord utgör den dominerande beståndsdelen i varumärket PEPEQUILLO, vilket inte är fallet.

87 Det följer av sjunde skälet i förordning nr 40/94 (nu skäl 8 i förordning nr 207/2009) att bedömningen av risken för förväxling måste göras mot bakgrund av en lång rad faktorer, särskilt i hur hög grad varumärket är känt bland allmänheten på den relevanta marknaden. Ju högre särskiljningsförmåga varumärket har, desto större är risken för förväxling. Varumärken som, antingen i sig eller på grund av att de är kända bland allmänheten, har hög särskiljningsförmåga åtnjuter därför ett mer omfattande skydd än varumärken med lägre särskiljningsförmåga (se, analogt, domstolens dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL, REG 1997, s. I-6191, punkt 24, domen i det ovannämnda målet Canon, punkt 18, och domstolens dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, REG 1999, s. I-3819, punkt 20).

88 För att ett varumärke ska anses ha högre särskiljningsförmåga än normalt på grund av att det är känt bland allmänheten på marknaden är det nödvändigt att detta varumärke är känt av åtminstone en betydande del av omsättningskretsen. Det krävs emellertid inte nödvändigtvis att varumärket är känt i den mening som avses i artikel 8.5 i förordning nr 40/94. Det kan inte påvisas generellt, till exempel genom hänvisning till att en viss procentsats av omsättningskretsen känner till varumärket, att ett varumärke har hög särskiljningsförmåga. Det föreligger dock ett visst samband mellan i hur hög grad ett varumärke är känt bland allmänheten och varumärkets särskiljningsförmåga på så sätt att ju mer känt varumärket är i omsättningskretsen, desto högre är varumärkets särskiljningsförmåga. För att bedöma huruvida ett varumärke har hög särskiljningsförmåga på grund av att det är känt bland allmänheten ska alla relevanta faktorer beaktas, nämligen bland annat varumärkets marknadsandel, i hur

stor omfattning, hur länge och på hur stort geografiskt område varumärket har använts, hur stora investeringar som har gjorts för att marknadsföra det, hur stor del av omsättningskretsen som tack vare varumärket kan ange att varorna eller tjänsterna kommer från ett visst företag samt utlåtanden från industri- och handelskamrar och andra branschorganisationer (se förstainstansrättens dom av den 12 juli 2006 i mål T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann mot harmoniseringsbyrån – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), REG 2006, s. II-2211, punkterna 34 och 35 och där angiven rättspraxis).

89 I förevarande fall har sökanden, som bilaga till ansökan, ingett en översikt där det framgår vilka reklaminvesteringar som gjorts i Spanien och en översikt över försäljningen i Spanien, båda med rubriken PEPE JEANS LONDON, vilka åberopats till styrkande av att sökandens varumärke är känt.

90 Sökanden har även, som bilaga till ansökan, ingett flera andra handlingar, bland annat intyg från spanska handelskamrar och avgöranden från spanska domstolar, vilka åberopats till styrkande av att varumärkena PEPE och PEPE JEANS är kända.

91 Mot bakgrund härav måste varumärket PEPE, åtminstone när det gäller den spanska delen av omsättningskretsen, anses var känt i viss utsträckning och varumärket har således kunnat förvärva hög särskiljningsförmåga. Enligt rättspraxis kan nämligen ett äldre varumärke som inte har särskiljningsförmåga på grund av sina inneboende egenskaper ha förvärvat särskiljningsförmåga på grund av att det är känt (se förstainstansrättens dom av den 4 november 2003 i mål T-85/02, Díaz mot harmoniseringsbyrån – Granjas Castelló (CASTILLO), REG 2003, s. II-4385, punkterna 43 och 44, och av den 15 september 2009 i mål T-446/07, Royal Appliance International mot harmoniseringsbyrån – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 58). I det aktuella fallet är ordet ”pepe” relativt vanligt förekommande i Spanien och har inte som sådant någon större särskiljningsförmåga. Däremot har det förhållandet att varumärket är känt medfört att det har förvärvat

hög särskiljningsförmåga. Intervenienten har dessutom uttryckligen i sin svarsinlaga vitsordat att varumärket PEPE är känt, och harmoniseringsbyrån har i flera avgöranden som bifogats ansökan funnit att så är fallet.

92 Sökanden har påstått att det förhållandet att dess äldre varumärken är kända innebär att det finns risk för förväxling mellan de aktuella varumärkena. I detta hänseende erinrar tribunalen om att den omständigheten att ett varumärke är känt visserligen ska beaktas vid bedömningen av huruvida det föreligger risk för förväxling men inte i sig kan anses styrka att det föreligger en sådan risk. Denna omständighet ska beaktas vid bedömningen av huruvida varumärkeslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten är tillräckligt stora för att det ska anses föreligga risk för förväxling (förstainstansrättens dom av den 11 juli 2006 i mål T-247/03, Torres mot harmoniseringsbyrån – Bodegas Muga (Torre Muga), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 72, och av den 18 december 2008 i mål T-287/06, Torres mot harmoniseringsbyrån – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), REG 2008, s. II-3817, punkt 75).

93 I förevarande fall har det emellertid slagits fast i punkterna 72 och 84 att de aktuella kännetecknen liknar varandra och avser identiska varor eller varor av liknande slag. Därmed föreligger i själva verket risk för förväxling, vilken blott förstärks genom de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga.

94 När det gäller risken för förväxling med avseende på varumärkesfamiljen PEPE ska enligt rättspraxis två villkor vara uppfyllda för att det rent faktiskt ska anses föreligga en sådan risk. För det första ska innehavaren av den påstådda varumärkesfamiljen styrka användningen av alla varumärken i denna familj, eller åtminstone tillräckligt många av dem för att de ska anses utgöra en varumärkesfamilj. För det andra ska det sökta varumärket inte endast likna varumärkena i varumärkesfamiljen utan även uppvisa sådana egenskaper att det kan antas tillhöra samma familj (förstainstansrättens dom av den 23 februari 2006 i mål T-194/03, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringsbyrån – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), REG 2006, s. II-445, punkterna 126 och 127).

95 I förevarande fall har sökanden visserligen styrkt användningen av varumärkena PEPE och PEPE JEANS men, som överklagandenämnden har nämnt i punkt 24 i beslutet i sakfrågan, inte av övriga äldre varumärken som ingår i den påstådda varumärkesfamiljen, såsom PEPE F4, PEPE 2XL och PEPE M99.

96 Under alla omständigheter saknar svaret på frågan huruvida varumärkesfamiljen PEPE finns eller inte betydelse för tribunalens slutsats att varumärkena PEPE och PEPE JEANS har en sådan särskiljningsförmåga att likheten mellan de motstående kännetecknen och det förhållandet att de aktuella varorna och tjänsterna är identiska räcker för att det ska anses föreligga risk för förväxling.

97 Talan ska således bifallas såvitt avser denna grund.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 8.5 i förordning nr 40/94

— Parternas argument

98 Sökanden anser att det inte finns några skillnader i visuellt, fonetiskt eller begreppsmässigt hänseende som skulle förhindra tillämpning av artikel 8.5 i förordning nr 40/94 och att det inte finns ”skälig anledning” att registrera varumärket PEPEQUILLO.

99 Det föreligger enligt sökanden således en uppenbar och reell risk för att det sökta varumärket drar otillbörlig fördel av det renommé som tillkommer varumärkena PEPE, genom att konsumenterna vilseleds att tro att kännetecknet PEPEQUILLO är ännu ett varumärke i varumärkesfamiljen PEPE.

100 Överklagandenämnden företog, enligt sökanden, inte någon prövning av likheten eller identiteten utifrån artikel 8.5 i förordning nr 40/94, utan nöjde sig med en prövning av huruvida artikel 8.1 i denna förordning är tillämplig. Som intervenienten har påpekat i sin svarsinlaga krävs emellertid enligt artikel 8.5 i förordningen inte att det föreligger risk för förväxling, utan endast ett samband mellan de motstående kännetecknen.

101 Överklagandenämnden har således inte motiverat sitt beslut i tillräcklig utsträckning och har dessutom åsidosatt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 genom att den slog fast att det inte finns någon risk för förväxling mellan de äldre varumärkena och kännetecknet PEPEQUILLO och att villkoret om kännetecknenslikhet i artikel 8.5 i förordningen således inte var uppfyllt.

102 Harmoniseringsbyrån och intervenienten har hävdat att artikel 8.5 i förordning nr 40/94 inte har åsidosatts, eftersom de äldre varumärkena och kännetecknet PEPEQUILLO inte liknar varandra.

103 Vidare har sökanden varken styrkt att det föreligger ett samband mellan de motstående varumärkena eller förklarat på vilket sätt det skulle finnas en risk för skadlig inverkan på sökandens äldre varumärkens särskiljningsförmåga eller på sökandens renommé eller en risk för att det dras otillbörlig fördel av dessa äldre varumärkens renommé eller särskiljningsförmåga.

— Tribunalens bedömning

104 Enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 får, efter invändning från innehavaren av ett äldre varumärke enligt punkt 2, det varumärke som ansökan om registrering avser inte heller registreras om det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och avses bli registrerat för varor eller tjänster som inte liknar dem för vilka det äldre varumärket är registrerat, när – i fråga om ett äldre gemenskapsvarumärke – det är känt i gemenskapen, eller när – i fråga om ett äldre nationellt varumärke – det är känt i medlemsstaten i fråga, och användningen av det varumärke som ansökan avser utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

105 Artikel 8.5 i förordning nr 40/94 är även tillämplig när varorna eller tjänsterna liknar varandra. I rättspraxis har det nämligen slagits fast att ett känt varumärke ska tillerkännas ett skydd som, vid användning av ett kännetecken för varor eller tjänster av liknande eller samma slag, åtminstone är lika omfattande som när ett kännetecken används för varor eller tjänster som inte är av liknande slag (förstainstansrättens dom av den 22 mars 2007 i mål T-215/03, Sigla mot harmoniseringsbyrån – Elleni Holding (VIPS), REG 2007, s. II-711, punkt 32, se även, analogt, domstolens dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff, REG 2003, s. I-389, punkterna 24–26, och av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12537, punkterna 19–22).

106 För att det mer omfattande skyddet för det äldre varumärket enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94 ska tillämpas fordras således att flera villkor är uppfyllda. För det första måste det äldre varumärke som påstås vara känt vara registrerat. För det andra måste detta varumärke och det sökta varumärket vara identiska eller likna varandra. För det tredje ska det äldre varumärket vara känt inom gemenskapen, om det är ett äldre gemenskapsvarumärke, eller i den berörda medlemsstaten, om det är ett äldre nationellt varumärke. För det fjärde måste användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning riskera att dra otillbörlig fördel av, eller att vara till förfång för,

det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé. Dessa rekvisit är kumulativa, vilket innebär att om ett av dem inte är uppfyllt, kan inte bestämmelsen tillämpas (förstainstansrättens dom i det ovannämnda målet VIPS, punkterna 34 och 35, och av den 11 juli 2007 i mål T-150/04, Mülhens mot harmoniseringsbyrån – Minoronzoni (TOSCA BLU), REG 2007, s. II-2353, punkterna 54 och 55).

107 I förevarande fall är de varumärken som påstås vara kända, det vill säga PEPE och PEPE JEANS, föremål för såväl nationell registrering som gemenskapsregistrering (se punkt 7 ovan). Som tribunalen har konstaterat i punkt 83 ovan liknar de aktuella kännetecknen varandra.

108 Mot bakgrund av den bevisning som sökanden åberopat, och som tribunalen har slagit fast i punkterna 88–90 ovan, är de äldre varumärkena kända, åtminstone i Spanien.

109 Det ska således prövas huruvida användningen av det sökta varumärket kan riskera att dra otillbörlig fördel av, eller att vara till förfång för, de äldre varumärkenas särskiljningsförmåga eller renommé.

110 I detta hänseende anser sökanden att det sökta varumärket riskerar att dra otillbörlig fördel av varumärkena PEPE:s renommé och att det inte finns någon ”skälig anledning” att registrera varumärket PEPEQUILLO.

111 Tribunalen erinrar om att risken för att användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets

särskiljningsförmåga eller renommé omfattar fall av klart utnyttjande av och snyltande på ett känt varumärke och försök att dra fördel av dess rykte. Det är med andra ord fråga om en risk för att bilden av det kända varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförs till de varor som avses med det sökta varumärket så att saluföringen av sistnämnda varor underlättas genom associationen med det äldre kända varumärket (se domen i det ovannämnda målet VIPS, punkt 40 och där angiven rättspraxis).

112 Som sökanden har påpekat (se punkt 100 i domen) ska man dessutom skilja mellan risken för förväxling enligt artikel 8.1 i förordning nr 40/94 och sambandet mellan de berörda kännetecknen enligt artikel 8.5 i förordning nr 40/94.

113 Risken för förväxling definieras som en risk för att allmänheten kan tro att de varor eller tjänster som avses med det sökta varumärket och de som avses med det äldre varumärket kommer från samma företag eller, i förekommande fall, från företag med ekonomiska band. I de fall som omfattas av artikel 8.5 i förordning nr 40/94, däremot, förknippar omsättningskretsen de motstående varumärkena, det vill säga de får uppfattningen att det finns ett samband mellan dessa varumärken, utan att därvid förväxla dem. Det måste således inte föreligga risk för förväxling för att denna bestämmelse ska vara tillämplig (se domen i det ovannämnda målet VIPS, punkt 41 och där angiven rättspraxis).

114 Risk för att användningen av det sökta varumärket utan skälig anledning skulle dra otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé föreligger således när konsumenten, utan att vederbörande nödvändigtvis tar miste i fråga om den berörda varans eller tjänstens kommersiella ursprung, tilltalas av det sökta varumärket i sig och köper den vara eller tjänst som det avser på grund av att varan eller tjänsten bär detta varumärke, som är identiskt med eller liknar ett äldre känt varumärke (domen i det ovannämnda målet VIPS, punkt 42).

115 Slutligen ska det påpekas att syftet med artikel 8.5 i förordning nr 40/94 i första hand är att innehavaren av ett äldre känt varumärke ska kunna framställa en invändning mot registrering av varumärken som antingen kan vara till förfång för det äldre varumärkets renommé eller särskiljningsförmåga eller dra otillbörlig fördel av detta varumärkes renommé eller särskiljningsförmåga. Härvid ska det emellertid preciseras att innehavaren av det äldre varumärket inte måste styrka att det är fråga om en faktisk och aktuell skadlig inverkan på varumärket. Vederbörande måste emellertid styrka omständigheter som gör det möjligt att vid första påseendet fastslå att det föreligger en framtida risk, som inte är hypotetisk, för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket (se domen i det ovannämnda målet VIPS, punkt 46 och där angiven rättspraxis).

116 I förevarande fall har sökanden angett att denna risk följer av att konsumenterna föranleds att tro att det sökta varumärket är ännu ett varumärke i varumärkesfamiljen PEPE.

117 Såsom tribunalen har slagit fast i punkterna 93 och 94 ovan kan det, mot bakgrund av omständigheterna i förevarande fall, inte anses utrett att varumärkesfamiljen PEPE existerar. Det har emellertid visats att de äldre varumärkena PEPE är kända när det gäller kläder och klädaccessoarer.

118 Konsumenten kommer således att köpa en vara av märket PEPEQUILLO, inte bara för att han eller hon önskar införskaffa ett par jeansbyxor eller en väska, utan även av det skälet att varan bär detta varumärke, vilket liknar de äldre kända varumärkena PEPE.

119 Det sökta varumärket och de äldre varumärkena omfattar varor av liknande slag. Mot bakgrund härav och med beaktande av att de aktuella varumärkena liknar varandra kan de spanska konsumenterna få uppfattningen att det föreligger ett samband mellan de äldre varumärkena PEPE och det sökta varumärket.

120 Varumärket PEPEQUILLO riskerar följaktligen att dra otillbörlig fördel av de äldre varumärkenas renommé, genom att det attraherar konsumenter som önskar köpa varor som bär ett varumärke som liknar de äldre kända varumärkena PEPE.

121 Talan ska således bifallas såvitt avser denna grund.

122 Det andra yrkandet, som avser ogiltigförklaring av beslutet i sakfrågan, ska således bifallas.

Rättegångskostnader

123 Enligt artikel 87.2 i tribunalens rättegångsregler ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Finns det flera tappande parter, ska tribunalen besluta om fördelningen av rättegångskostnaderna. Eftersom harmoniseringsbyrån och intervenienten i förevarande fall har tappat målet i huvudsak, ska de bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader, varvid sistnämnda kostnader ska belasta de tappande parterna med hälften var.

124 Sökanden har yrkat att tribunalen ska förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta sökandens kostnader för det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån. Enligt artikel 136.2 i rättegångsreglerna ska nödvändiga kostnader som parterna haft för förfarandet vid överklagandenämnden betraktas som ersättningsgilla kostnader. Detta gäller emellertid inte de kostnader som har uppkommit för förfarandet vid invändningsenheten. Sökandens yrkande att harmoniseringsbyrån, som till viss del har tappat målet, ska förpliktas att ersätta kostnaderna för det administrativa förfarandet vid harmoniseringsbyrån, kan således bifallas endast avseende sökandens nödvändiga

kostnader för förfarandet vid överklagandenämnden (tribunalens dom av den 10 februari 2010 i mål T-344/07, O2 (Germany) mot harmoniseringsbyrån (Homezone), REU 2010, s. II-153, punkt 84).

Mot denna bakgrund beslutar

TRIBUNALEN (femte avdelningen)

följande:

1) **Det beslut som första överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån) meddelade den 24 september 2008 (ärende R 722/2007-1) ogiltigförklaras.**

2) **Talan ogillas i övrigt.**

3) **Harmoniseringsbyrån ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av de rättegångskostnader som åsamkats PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), samt de nödvändiga kostnader som PJ Hungary kft haft för förfarandet vid harmoniseringsbyråns första överklagandenämnd.**

4) Pepekillo, SL ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av de rättegångskostnader som åsamkats PJ Hungary kft.

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 19 maj 2011.

Underskrifter