HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a cincea)

19 mai 2011 *

În cauza T-580/08,

PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), cu sediul în Budapesta (Ungaria), reprezentată de M. H. Granado Carpenter și C. Gutiérrez Martínez, avocați,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de domnul O. Mondéjar Ortuño, în calitate de agent,

pârât,

cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în fața Tribunalului, fiind

Pepekillo, SL, cu sediul în Algésiras (Spania), reprezentată de J. Garrido Pastor, avocat,

* Limba de procedură: spaniola.

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziilor Camerei întâi de recurs a OAPI din 30 aprilie și din 24 septembrie 2008 (ambele pronunțate în cauza R 722/2007-1) privind cererea de *restitutio in integrum* a Pepekillo, SL, și, respectiv, procedura de opoziție dintre PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft) și Pepekillo,

TRIBUNALUL (Camera a cincea),

compus din domnii S. Papasavvas, președinte, V. Vadapalas (raportor) și K. O'Higgins, judecători,

grefier: domnul E. Coulon,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 24 decembrie 2008,

având în vedere memoriul în răspuns al OAPI depus la grefa Tribunalului la 30 aprilie 2009,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 31 martie 2009,

având în vedere memoriul în replică depus la grefa Tribunalului la 9 iulie 2009,

având în vedere că nicio cerere de stabilire a unei ședințe de judecată nu a fost formulată de părți în termenul de o lună de la comunicarea terminării procedurii scrise și hotărând, prin urmare, pe baza raportului judecătorului raportor și în temeiul articolului 135a din Regulamentul de procedură al Tribunalului, să se pronunțe fără parcurgerea fazei orale a procedurii,

având în vedere modificarea compunerii camerelor Tribunalului,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La 20 noiembrie 2003, doamna M. S. L. a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)].

2 Marca a cărei înregistrare s-a solicitat este semnul verbal PEPEQUILLO.

3 Produsele și serviciile pentru care a fost solicitată înregistrarea fac parte din clasele 18, 25 și 35 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:

— clasa 18: „Piele și imitații de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase; piei de animale; geamantane și valize; umbrele și bastoane; bice și articole de șelărie”;

— clasa 25: „Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru acoperirea capului”;

— clasa 35: „Servicii de vânzare cu amănuntul a oricărui tip de obiecte; asistență în administrarea unei întreprinderi comerciale în regim de franciză; servicii de promovare și vânzare prin rețele informatice; agenții de import-export”.

4 Cererea de înregistrare a mărcii comunitare a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 36/2004 din 6 septembrie 2004.

5 Cererea a fost transmisă ulterior intervenientei, Pepekillo, SL.

6 La 1 decembrie 2004, o societate terță a formulat opoziție în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 41 din Regulamentul nr. 207/2009), împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru produsele și serviciile menționate la punctul 3 de mai sus.

7 Opoziția s-a întemeiat pe următoarele mărci anterioare:

— înregistrarea nr. 1627317 din 1997 a mărcii verbale PEPE în Spania;

— înregistrarea nr. 1719159 a următoarei mărci figurative în Spania:

PEPE

— înregistrarea comunitară nr. 345496 din 20 octombrie 1998 a mărcii verbale PEPE;

— înregistrarea nr. 1290744 din 1991 a mărcii verbale PEPE JEANS în Spania;

— înregistrarea comunitară nr. 1807379 din 3 august 2001 a mărcii verbale PEPE JEANS;

— înregistrările nr. 1905641, 1769728 și 1769576 din 1995 și din 1996 a următoarelor mărci figurative în Spania:

— marca figurativă reprezentată mai jos:



— marca figurativă reprezentată mai jos:



— înregistrarea comunitară nr. 287029 din 16 iulie 1998 a mărcii figurative reprezentate mai jos:



— alte înregistrări, în special în Spania, care conțin expresia „pepe jeans" sau termenul „pepe", precum mărcile PEPE JEANS PORTOBELLO (nr. 1789013), PEPE JEANS WEST ELEVEN (nr. 2222218), PEPE JEANS Est. 73 W11 (nr. 2181476 și 2181477), PEPE JEANS M2 (nr. 2096733), PEPE BETTY (nr. 1193156), PEPECO (nr. 1652022), PEPE JEANS VINTAGE (înregistrarea comunitară nr. 3342649), PEPE CLOTHING (nr. 1293444), PEPE F4 (nr. 1704783), PEPE M3 (nr. 1704784), PEPE 2XL (nr. 1172266), PEPE M99 (nr. 1704781).

8 Mărcile anterioare desemnează următoarele produse:

— pentru înregistrarea nr. 1627317 în Spania, produsele din clasa 18 care corespund următoarei descrieri: „Produse din piele și imitații de piele; etichete din piele, saci de voiaj, rucsacuri, mape pentru documente, portmonee, portofele, cutii, umbrele, bastoane”;

— pentru înregistrarea nr. 1719159 în Spania, produsele din clasa 25 care corespund următoarei descrieri: „Confecții de orice fel”;

— pentru înregistrarea comunitară nr. 345496, produsele din clasele 18 și 25 care corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:

  — clasa 18: „Saci, poșete, rucsacuri, serviete pentru școlari, ranițe, saci de împachetat, valize, geantă de mână, etuiuri, genți, saci de voiaj, portmonee, portofele, cutii, umbrele”;

  — clasa 25: „Articole de îmbrăcăminte; centuri; jeanși; încălțăminte și articole pentru acoperirea capului”;

— pentru înregistrarea nr. 1290744 în Spania, produsele din clasa 25 care corespund următoarei descrieri: „Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru acoperirea capului”;

— pentru înregistrarea comunitară nr. 1807379, în special produsele din clasele 3 și 18 care corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:

— clasa 3: „Parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, gene artificiale, adezivi pentru fixarea genelor artificiale”;

— clasa 18: „Portmonee, poșete, rucsacuri, serviete pentru școlari, rucsacuri, valize, saci de dimensiuni mari, etuiuri, genți, saci de voiaj, portmonee, serviete (marochinărie), umbrele”;

— pentru înregistrările nr. 1905641, 1769728 și 1769576 în Spania, produsele din clasele 3, 18 și 25 care corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:

— clasa 3: „Parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, gene artificiale, adezivi pentru fixarea genelor artificiale”;

— clasa 18: „Articole din piele și imitații de piele, etichete din piele, genți, valize, articole de voiaj, umbrele, bastoane, ghiozdane și rucsacuri, toate din piele”;

— clasa 25: „Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, cu excepția încălțămintei ortopedice, și articole pentru acoperirea capului”.

— pentru înregistrarea comunitară nr. 287029, produsele în special din clasele 18 și 25 care corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:

— clasa 18: „Saci, poșete, rucsacuri, serviete pentru școlari, ranițe, saci de împachetat, rucsacuri, valize, geantă de mână, etuiuri, genți, saci de voiaj, portmonee, portofele de buzunar, cutii, umbrele”;

— clasa 25: „Articole de îmbrăcăminte; centuri; jeanși; încălțăminte și articole pentru acoperirea capului”;

— pentru înregistrările nr. 2181476, 2181477 și 1704783 în Spania, produsele din clasele 18 și 25 care corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:

— clasa 18: „Piele și imitații de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase; piei de animale; geamantane și valize; umbrele și bastoane; bice și articole de șelărie”;

— clasa 25: „Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte (cu excepția încălțămintei ortopedice), articole pentru acoperirea capului”;

— pentru înregistrările nr. 1704781, 1704784 și 2222218 în Spania, produsele din clasa 25 care corespund următoarei descrieri: „Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte (cu excepția încălțămintei ortopedice), articole pentru acoperirea capului”;

— pentru înregistrările nr. 1172266, 1193156, 1293444 și 1652022 în Spania, produsele din clasa 25 care corespund următoarei descrieri: „Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru acoperirea capului”;

— pentru înregistrarea nr. 1789013 în Spania, produsele din clasa 25 care corespund următoarei descrieri: „Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte de sport (cu excepția încălțămintei ortopedice), articole pentru acoperirea capului”;

— pentru înregistrarea nr. 2096733 în Spania, produsele din clasa 25 care corespund următoarei descrieri: „Confecții, centuri (îmbrăcăminte), jeanși, încălțăminte și articole pentru acoperirea capului”;

— pentru înregistrarea comunitară nr. 3342649, în special produsele din clasele 18 și 25 care corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:

  — clasa 18: „Articole din piele și din imitații de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase; piei de animale; geamantane și valize; umbrele și bastoane; bice și articole de șelărie; saci, portmonee, rucsacuri, portofele, ghiozdane, geantă de mână, etuiuri incluse în clasa 18, serviete, saci de voiaj, portofele (de buzunar)”;

  — clasa 25: „Îmbrăcăminte, confecții, centuri, jeanși, încălțăminte și articole pentru acoperirea capului”.

9 Aceste înregistrări au fost transmise ulterior reclamantei, PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft).

10 Motivele invocate în susținerea opoziției au fost cele menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009].

11 La 9 martie 2007, divizia de opoziție a admis opoziția pentru toate produsele și serviciile împotriva cărora era îndreptată și a respins înregistrarea mărcii solicitate apreciind că utilizarea mărcii respective ar genera profit intervenientei din renumele mărcilor anterioare PEPE și PEPE JEANS.

12 La 10 mai 2007, intervenienta a introdus la OAPI o cale de atac împotriva deciziei diviziei de opoziție, în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94 (devenite articolele 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009).

13 Intervenienta și-a formulat motivele privind calea de atac la OAPI la 13 iulie 2007, mai precis la o zi după data limită stabilită la 12 iulie 2007 pentru formularea lor. Printr-o comunicare a grefei din 19 iulie 2007, OAPI a informat intervenienta că motivele privind calea de atac fuseseră primite după data limită și că respectiva cale de atac era susceptibilă să fie respinsă ca inadmisibilă.

14 În aceste condiții, intervenienta a formulat la OAPI o cerere de *restitutio in integrum* la 12 septembrie 2007, în temeiul articolului 78 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 81 din Regulamentul nr. 207/2009), în care a precizat că acționase cu prudență și că întârzierea în depunerea motivelor privind calea de atac nu îi putea fi imputată, întrucât aceasta se produsese din cauza întreprinderii de curierat.

15 Prin Decizia din 30 aprilie 2008 (denumită în continuare „decizia de *restitutio in integrum*"), Camera întâi de recurs a OAPI a admis cererea de *restitutio in integrum* a intervenientei și, în consecință, a decis că „motivele privind calea de atac trebuie considerate ca fiind depuse în termenul prevăzut de Regulamentul nr. 40/94".

16 Prin Decizia din 24 septembrie 2008 (denumită în continuare „decizia pe fond”), Camera întâi de recurs a OAPI a admis de asemenea calea de atac formulată de intervenientă, anulând decizia diviziei de opoziție și respingând opoziția reclamantei. În principiu, camera de recurs a apreciat că, pe de o parte, nu există un risc de confuzie conform articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 și că, pe de altă parte, articolul 8 alineatul (5) din același regulament nu era aplicabil în speță, întrucât mărcile invocate în opoziție nu erau similare.

17 Camera de recurs a apreciat în special că mărcile sunt diferite pe planurile vizual, fonetic și conceptual, că nu s-a făcut dovada faptului că semnele anterioare formau o familie de mărci (dincolo de o familie „de înregistrare”) și, în sfârșit, că argumentul privind notorietatea și caracterul deosebit de distinctiv al mărcilor anterioare nu poate fi primit în speță.

Concluziile părților

18 Reclamanta solicită Tribunalului:

— anularea deciziei de *restitutio in integrum*;

— anularea deciziei pe fond;

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cauză, precum și a celor efectuate în procedura administrativă care s-a aflat pe rolul OAPI.

19 OAPI și intervenienta solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

20 În memoriul în replică, reclamanta solicită Tribunalului obligarea intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

Cu privire la înscrisurile prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului

21 În anexa la cererea introductivă, reclamanta a prezentat copia unui articol publicat la 22 aprilie 2008 într-un cotidian spaniol, în legătură cu cele mai utilizate 10 cuvinte din limbajul curent spaniol și în care se face referire în special la termenul „quillo” ca fiind o abreviere a termenului „chiquillo”.

22 Acest înscris, prezentat pentru prima dată în fața Tribunalului, nu poate fi luat în considerare. Astfel, acțiunea introdusă la Tribunal vizează controlul legalității deciziilor camerelor de recurs ale OAPI în sensul articolului 63 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 65 din Regulamentul nr. 207/2009), astfel încât rolul Tribunalului nu este de a reexamina împrejurările de fapt în lumina înscrisurilor prezentate pentru prima dată în fața sa. Prin urmare, documentele menționate trebuie înlăturate fără a fi necesar să se examineze forța lor probatorie [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 24 noiembrie 2005, Sadas/OAPI – LTJ Diffusion (ARTHUR ȘI FELICIE), T-346/04, Rec., p. II-4891, punctul 19 și jurisprudența citată].

Cu privire la primul capăt de cerere

23 În susținerea primului capăt de cerere prin care a solicitat anularea deciziei de *restitutio in integrum*, reclamanta invocă un motiv unic întemeiat pe încălcarea articolului 78 din Regulamentul nr. 40/94.

Argumentele părților

24 Reclamanta susține că intervenienta nu a acționat cu întreaga prudență prevăzută la articolul 78 din Regulamentul nr. 40/94 și că, prin urmare, camera de recurs nu ar fi avut temei să admită cererea sa de *restitutio in integrum*.

25 În opinia reclamantei, în primul rând, intervenienta a utilizat la maximum termenul de care a dispus pentru formularea căii de atac împotriva deciziei diviziei de opoziție a OAPI, în al doilea rând, aceasta nici nu a menționat, nici nu a furnizat întreprinderii de curierat toate datele privind destinatarul, în al treilea rând, nu a urmărit expedierea

și, în al patrulea rând, nu a depus memoriul cuprinzând motivele privind calea de atac prin fax, în pofida tardivității cu care l-a transmis.

26 Astfel, după cum ar admite OAPI în memoriul în răspuns, intervenienta ar fi dat dovadă de o minimă prudență, în timp ce articolul 78 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 prevede ca persoana care solicită *restitutio in integrum* să dea dovadă de întreaga prudență necesară.

27 Reclamanta adaugă că, deși OAPI și intervenienta ar invoca o eroare săvârșită de întreprinderea de curierat pentru a explica depunerea tardivă a motivelor privind calea de atac, ar trebui să se țină cont de faptul că ar exista o obligație de prudență sporită în sarcina reprezentantului intervenientei, care ar fi trebuit, așadar, să transmită motivele privind calea de atac prin fax și să completeze mai bine buletinul de predare a memoriului cuprinzând motivele privind calea de atac care a fost comunicat serviciului de curierat.

28 În sfârșit, reprezentantul intervenientei ar fi trebuit să facă cele mai elementare verificări în legătură cu exactitatea informațiilor de pe buletinul de predare a memoriului cuprinzând motivele privind calea de atac care a fost comunicat serviciului de curierat, mai ales că în sarcina sa ar exista o obligație în ceea ce privește indicarea adresei corecte și instrucțiunile care trebuie date serviciului de curierat menționat.

29 OAPI susține că cererea de anulare a deciziei de *restitutio in integrum* ar trebui declarată inadmisibilă sau, în orice caz, ar trebui respinsă ca nefondată.

30 Intervenienta contestă argumentele reclamantei.

Aprecierea Tribunalului

31 Cererea de *restitutio in integrum* este reglementată de articolul 78 din Regulamentul nr. 40/94, care prevede drept una dintre condițiile de acordare a *restitutio in integrum* faptul ca solicitantul să fi „dat dovadă de întreaga prudență impusă de circumstanțe".

32 Trebuie, așadar, să se stabilească dacă, în speță, intervenienta a dat efectiv dovadă de întreaga prudență impusă de circumstanțe pentru a respecta termenul acordat pentru a formula calea de atac împotriva deciziei diviziei de opoziție.

33 În această privință, trebuie subliniat că, pe de o parte, termenul acordat intervenientei pentru depunerea motivelor privind calea de atac se împlinise practic, întrucât aceasta a apelat la întreprinderea de curierat în ajunul zilei în care urma să expire termenul, și că, pe de altă parte, sediile OAPI, ale intervenientei și ale reprezentantului său se află în orașe diferite: în Alicante (Spania), în Algésiras (Spania), în Cadiz (Spania) și, respectiv, în Madrid (Spania).

34 În primul rând, referitor la argumentul reclamantei potrivit căruia intervenienta a utilizat la maximum termenul de formulare a căii de atac, acesta nu poate fi reținut în măsura în care termenele sunt, în principiu, stabilite pentru a se împlini (Hotărârea Tribunalului din 20 iunie 2006, Grecia/Comisia, T-251/04, nepublicată în Recueil, punctul 53).

35 În al doilea rând, referitor la pretinsa neindicare a coordonatelor OAPI pe buletinul de predare a memoriului cuprinzând motivele privind calea de atac care a fost comunicat serviciului de curierat, trebuie remarcat, astfel cum a constatat camera de recurs ținând cont de dovezi prezentate în fața sa de intervenientă (a se vedea punctul 25 din

decizia de *restitutio in integrum*), că respectivul buletin nu a fost completat de intervenientă, ci de întreprinderea de curierat.

36 În ceea ce privește decizia OAPI la care face referire reclamanta la punctul 9 din memoriul în replică, și anume Decizia Camerei a patra de recurs din 6 aprilie 2005 pronunțată în cauza R 636/2003-4, SimpleTech, Inc., aceasta este irelevantă în speță, deoarece în cauza menționată reprezentantul reclamantei a furnizat vechile coordonate ale OAPI. Or, situația este diferită în prezenta cauză, iar camera de recurs a decis în mod corect la punctul 25 din decizia de *restitutio in integrum* că „[t]ransportatorul (iar nu expeditorul) a completat buletinul de predare, astfel încât nu se poate imputa [intervenientei] nicio eroare".

37 În al treilea rând, referitor la argumentul reclamantei întemeiat pe faptul că intervenienta nu a urmărit expedierea, trebuie menționat, astfel cum camera de recurs a precizat în mod corect la punctul 21 din decizia de *restitutio in integrum*, că intervenienta a ales „modalitatea de trimitere potrivită", întrucât pentru serviciul la care a subscris, respectiv SEUR 10, a primit asigurări că memoriul cuprinzând motivele privind calea de atac va fi predat în ziua următoare la ora 10.

38 Altfel spus, intervenienta a ales un serviciu pe baza căruia a fost asigurată de faptul că memoriul cuprinzând motivele privind calea de atac va fi predat la termen. Prin urmare, aparent era legitim ca intervenienta să nu fi urmărit expedierea, mai ales că reprezentantul său, astfel cum a remarcat reclamanta la punctul 5 din cererea introductivă, folosea în mod obișnuit serviciile acestei întreprinderi de curierat. Reprezentantul intervenientei avea, așadar, suficientă încredere în întreprinderea de curierat pentru a nu verifica dacă memoriul cuprinzând motivele privind calea de atac fusese predat la termen.

39 În al patrulea rând, referitor la argumentul reclamantei întemeiat pe necomunicarea prin fax a memoriului cuprinzând motivele privind calea de atac, este suficient să se menționeze că această comunicare nu este obligatorie.

40 În sfârșit, chiar dacă, la punctul 20 din memoriul în răspuns, OAPI precizează că „[intervenienta] [a] dat dovadă, în prezenta speță, de o minimă prudență impusă de circumstanțe", trebuie avut în vedere că în acel caz era vorba despre o eroare de scriere, întrucât OAPI indică, la punctul 21 din memoriul său în răspuns, atât faptul că intervenienta a dat dovadă de întreaga prudență necesară, dar și că aceasta este poziția reținută de camera de recurs pentru a acorda *restitutio in integrum* (a se vedea în acest sens punctul 15 din decizia de *restitutio in integrum*).

41 Având în vedere tot ceea ce precedă, motivul unic întemeiat pe încălcarea articolului 78 din Regulamentul nr. 40/94 este neîntemeiat și trebuie înlăturat. Prin urmare, primul capăt de cerere trebuie respins fără a fi necesară pronunțarea cu privire la admisibilitate.

Cu privire la al doilea capăt de cerere

42 În susținerea celui de al doilea capăt de cerere prin care a solicitat anularea deciziei pe fond, reclamanta invocă două motive: primul întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 și al doilea pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94

— Argumentele părților

43 Reclamanta susține că, în decizia pe fond, camera de recurs a încălcat, printr-o interpretare eronată, articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 atunci când a apreciat că nu există un risc de confuzie între marca solicitată PEPEQUILLO și familia de mărci anterioare PEPE a cărei titulară este reclamanta.

44 OAPI și intervenienta susțin că în decizia pe fond s-a aplicat corect articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, întrucât mărcile anterioare și marca solicitată nu sunt similare, și că, din acest motiv, nu există un risc de confuzie pe piață.

Cu privire la compararea semnelor

45 Reclamanta arată că, în primul rând, în ceea ce privește compararea vizuală a semnelor în cauză, aceasta ar trebui realizată între, pe de o parte, familia de mărci anterioare PEPE și, pe de altă parte, marca solicitată PEPEQUILLO.

46 Această comparare ar permite constatarea faptului că termenul „pepe" este integral conținut de marca solicitată, în care ocupă „partea dominantă", respectiv partea de început a acestei mărci. Din acest motiv, cele două semne ar fi similare, dat fiind că termenul „pepe" ar domina prin el însuși imaginea mărcii solicitate PEPEQUILLO pe care publicul relevant ar putea să o păstreze în memorie.

47 În plus, contrar celor susținute de camera de recurs în decizia pe fond, termenul „pepe", deși este o poreclă răspândită în Spania, ar avea caracter distinctiv ridicat din două motive. Pe de o parte, în cazul acestui termen nu este aplicabil un motiv de refuz al înregistrării, precum cel care rezultă din caracterul generic sau descriptiv al mărcii, și, pe de altă parte, notorietatea mărcii PEPE ar conferi acestui termen un caracter distinctiv ridicat.

48 Gradul de similitudine vizuală dintre semnele în cauză ar fi, așadar, de 50 %, întrucât marca PEPEQUILLO reia integral termenul „pepe".

49 În al doilea rând, referitor la compararea conceptuală a semnelor în cauză, ar trebui să se facă distincție în funcție de piața care trebuie luată în considerare. Astfel, în ceea ce privește publicul reprezentat de consumatorul mediu comunitar, cu excepția consumatorului mediu spaniol, o astfel de comparare nu ar fi necesară, deoarece termenii „pepe" și „quillo" nu ar avea nicio semnificație pentru acesta. În schimb, în ceea ce privește publicul reprezentat de consumatorul mediu spaniol, semnele menționate ar fi conceptual identice în raport cu termenul „pepe". Cât privește termenul „quillo", ar fi vorba despre o abreviere colocvială și cordială a termenului spaniol „chiquillo", care înseamnă copil sau micuț și care este foarte utilizată în Spania.

50 Prin urmare și dat fiind că ar fi notoriu faptul că în Spania termenul „quillo" este o abreviere de la „chiquillo", consumatorul mediu spaniol ar percepe marca PEPEQUILLO ca având sensul de „puștiul Pepe", „micuțul Pepe" sau „copilul Pepe".

51 În consecință, semnele în cauză ar avea un grad de similitudine ridicat din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual și un grad de similitudine mediu din punct de vedere grafic.

52 OAPI și intervenienta susțin că semnele în cauză nu sunt similare, contrar celor susținute de reclamantă.

53 Susținând că termenul „pepe” este elementul dominant al semnului PEPEQUILLO, reclamanta ar împărți arbitrar acest semn în două părți, respectiv elementul „pepe”, pe de o parte, și elementul „quillo”, pe de altă parte, și ar invoca astfel faptul că semnul ar deveni un derivat al prenumelui Pepe. Cu toate acestea, niciun motiv întemeiat pe argumente logice sau lingvistice nu ar permite să se concluzioneze că, în mod natural, consumatorii ar identifica termenii „pepe” și „quillo” în impresia de ansamblu produsă de marca solicitată, iar nu, spre exemplu, termenii „pe” și „pequillo”.

54 În plus, în opinia OAPI, deși o comparare a semnelor în cauză pe plan vizual permite constatarea unei anumite similitudini pe baza faptului că semnul PEPE este „integral cuprins” în partea de început a mărcii solicitate, trebuie apreciat, fiind vorba despre semne relativ scurte, că elementele centrale sunt la fel de importante ca elementele de început și de sfârșit ale semnelor menționate.

55 Intervenienta apreciază, la rândul său, că structura semnelor în cauză este incontestabil diferită, întrucât semnul PEPEQUILLO este compus din patru silabe, în timp ce semnele anterioare ar fi compuse din cel mult trei silabe.

56 În plus, deși a putut recunoaște notorietatea mărcii anterioare PEPE, intervenienta susține că acest lucru nu ar fi în contradicție cu faptul că termenul „pepe” are, cel puțin în Spania, un caracter distinctiv redus *ab initio*, pentru că este diminutivul prenumelui José.

57 Or, notorietatea termenului „pepe” pentru îmbrăcăminte din jeans nu ar determina în mod automat similitudinea tuturor semnelor în cauză care conțin acest termen, fie ele simple sau complexe, chiar dacă apare în partea lor de început.

58 Pe de altă parte, referitor la compararea semnelor în cauză pe plan conceptual, ar trebui să se facă distincție între consumatorul mediu comunitar, pentru care o astfel de comparare ar fi irelevantă, și consumatorul mediu spaniol. În acest ultim caz, în primul rând ar trebui amintit că reclamanta nu ar avea motiv să fracționeze semnul PEPEQUILLO. Astfel, ar fi vorba despre un semn simplu, fără vreo semnificație specială, pe care l-ar fi creat și l-ar fi inventat doamna M. S. L.

59 În al doilea rând, chiar dacă s-ar putea admite că termenul „quillo” este abrevierea termenului „chiquillo” și chiar dacă termenii „pepe” și „quillo”, luați separat, ar putea avea efectiv propria lor semnificație, nu s-ar putea totuși concluziona că, împreună, aceștia au în mod obligatoriu o semnificație.

60 În sfârșit, din punct de vedere fonetic, accentul ar cădea pe silabe diferite, întrucât în cazul semnului PEPE ar fi accentuată prima silabă, iar în cazul semnului PEPEQUILLO, a treia silabă.

Cu privire la riscul de confuzie

61 Reclamanta susține că, la punctul 24 din decizia pe fond, camera de recurs a săvârșit o eroare gravă prin faptul că a apreciat că familia de mărci PEPE nu este decât o familie prin înregistrare, întrucât nu s-a demonstrat utilizarea acestora în comerț.

62 În această privință, reclamanta susține că mai multe documente prezentate în fața OAPI în procedura de opoziție, precum certificate din partea celor mai importante camere de comerț oficiale din Spania, decizii judecătorești și administrative sau chiar publicări din presă, demonstrează atât notorietatea, cât și intensitatea utilizării familiei de mărci PEPE.

63 În plus, chiar divizia de opoziție ar fi recunoscut, în Decizia din 9 martie 2007 (paginile 9 și 10), că s-ar fi făcut dovada existenței unei familii de mărci în Spania.

64 Din acest motiv, ar exista un risc evident ca un consumator mediu să poată crede că marca solicitată PEPEQUILLO este o marcă derivată dintr-o marcă principală PEPE și că desemnează o gamă specifică de produse care ar face „parte din familia de mărci PEPE".

65 În consecință, camera de recurs ar fi săvârșit o eroare ignorând caracterul distinctiv ridicat al mărcii PEPE, cu atât mai mult cu cât notorietatea mărcii PEPE ar fi fost recunoscută atât de intervenientă, cât și de OAPI, și în acest fel și-ar fi încălcat obligația de motivare, astfel cum este prevăzută la articolul 73 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009).

66 OAPI și intervenienta susțin că, în ceea ce privește aprecierea riscului de confuzie în raport cu notorietatea familiei de mărci anterioare, ar fi suficient de remarcat că reclamanta nu a stabilit existența acestei familii de mărci în afara înregistrării. Din moment ce nu toate mărcile anterioare ar fi utilizate în comerț, consumatorii medii europeni nu ar putea crede că marca solicitată PEPEQUILLO face parte din familia de mărci PEPE.

67 Pe de altă parte, pretinsa notorietate în Spania a semnului PEPE sau chiar a familiei de mărci PEPE ar fi insuficientă pentru ca semnele în cauză să poată fi asociate de consumatorii medii spanioli, întrucât, având în vedere cele ce precedă, ar fi puțin probabil ca respectivii consumatori să poată identifica în mod artificial în marca solicitată un element similar cu „dreptul anterior în raport cu care ar putea să se exercite forța de atracție a notorietății".

— Aprecierea Tribunalului

68 În temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, la opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca anterioară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie în percepția publicului de pe teritoriul în care este protejată marca anterioară. Riscul de confuzie presupune riscul de asociere cu marca anterioară. Pe de altă parte, în temeiul articolului 8 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009], mărci anterioare înseamnă mărcile înregistrate într-un stat membru a căror dată de depunere este anterioară cererii de înregistrare a mărcii comunitare.

69 Potrivit unei jurisprudențe constante, constituie risc de confuzie riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic. Potrivit aceleiași jurisprudențe, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, în funcție de percepția pe care o are publicul relevant asupra semnelor și produselor sau serviciilor în discuție și ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză, în special de interdependența dintre similitudinea semnelor și cea a produselor sau serviciilor desemnate [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2003, Laboratorios RTB/OAPI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec., p. II-2821, punctele 30-33 și jurisprudența citată].

70 În temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, un risc de confuzie presupune în același timp o identitate sau o similitudine între mărcile aflate în conflict, precum și o identitate sau o similitudine între produsele sau serviciile pe care le desemnează acestea. Aceste condiții sunt cumulative [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 22 ianuarie 2009, Commercy/OAPI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec., p. II-43, punctul 42 și jurisprudența citată].

71 Referitor la publicul relevant, trebuie reținut, astfel cum au procedat părțile în cauză, că acesta este compus din consumatorul mediu comunitar, inclusiv consumatorul mediu spaniol, întrucât produsele în discuție sunt produse de consum general [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 3 iulie 2003, Alejandro/OAPI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec., p. II-2251, punctul 41]. Consumatorul mediu al produselor vizate este prezumat a fi normal informat și suficient de atent și de avizat.

72 Referitor la compararea produselor în cauză, părțile în cauză nu contestă constatarea camerei de recurs de la punctul 15 din decizia pe fond, potrivit căreia produsele respective sunt identice sau similare.

Cu privire la compararea semnelor

73 Trebuie amintit că aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să se întemeieze, în ceea ce privește similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală dintre semnele în conflict, pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând cont în special de elementele lor distinctive și dominante. Percepția asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau serviciilor în cauză joacă un rol determinant în aprecierea globală a riscului amintit. În această privință, consumatorul mediu percepe o marcă în mod normal ca pe un tot și nu face o examinare a diferitelor detalii ale acesteia (a se vedea Hotărârea Curții din 12 iunie 2007, OAPI/Shaker, C-334/05 P, Rep., p. I-4529, punctul 35 și jurisprudența citată).

74 Nu este mai puțin adevărat că, în percepția unui semn verbal, acesta îl descompune în elemente verbale care îi sugerează o semnificație concretă sau care seamănă cu anumite cuvinte pe care le cunoaște [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAPI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Rec., p. II-3445, punctul 51, și Hotărârea Tribunalului din 13 februarie 2007, Mundipharma/OAPI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rep., p. II-449, punctul 57].

75 Pe de altă parte, în ceea ce privește compararea semnelor pe plan vizual, trebuie amintit de asemenea că nimic nu se opune la verificarea existenței unei similitudini vizuale între o marcă verbală și o marcă figurativă, având în vedere că aceste două tipuri de marcă au o configurație grafică susceptibilă să dea naștere unei impresii vizuale [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 4 mai 2005, Chum/OAPI – Star TV (STAR TV), T-359/02, Rec., p. II-1515, punctul 43 și jurisprudența citată].

76 În speță, la punctul 20 din decizia pe fond, camera de recurs precizează că „marca PEPEQUILLO se deosebește [de marca anterioară PEPE] atât pe plan vizual, cât și pe plan fonetic, deoarece este mult mai lungă, iar accentul cade pe [a treia] silabă”.

77 Trebuie subliniat că termenul „pepe” se regăsește în partea de început a semnului PEPEQUILLO. Pe de altă parte, deși semnul PEPEQUILLO se deosebește de semnul anterior PEPE pentru că ultimele sale două silabe sunt mai lungi decât primele două silabe și de toate semnele anterioare pentru că se compune dintr-un singur cuvânt relativ lung, pe când celelalte semne anterioare sunt în general compuse fie dintr-un cuvânt scurt, precum semnul PEPE, fie din două cuvinte, precum semnul PEPE JEANS, trebuie totuși subliniat că acest lucru nu este determinant pentru a înlătura orice similitudine vizuală, deoarece, potrivit unei jurisprudențe constante, consumatorul acordă în general o atenție mai mare părții de început a unei mărci decât părții sale finale [Hotărârea Tribunalului din 7 septembrie 2006, Meric/OAPI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Rec., p. II-2737, punctul 51, și Hotărârea Tribunalului din 25 martie 2009, L'Oréal/OAPI – Spa Monopole (SPA THERAPY), T-109/07, Rep., p. II-675, punctul 30]. Pe de altă parte, dintre semnele anterioare,

semnul anterior PEPECO este compus din termenul „pepe” la care este alipit sufixul „co”, ceea ce îi conferă o structură asemănătoare cu cea a semnului PEPEQUILLO. Astfel, trebuie reținut că impresia vizuală produsă de marca solicitată este similară celei produse de mărcile anterioare.

78 Prin urmare, pe plan vizual, trebuie să se recunoască existența unui grad de similitudine mediu între semnele în cauză.

79 Referitor la compararea semnelor în cauză pe plan fonetic, trebuie amintit că numărul diferit de silabe nu este suficient pentru a înlătura existența unei similitudini fonetice între semne [Hotărârea Tribunalului din 28 octombrie 2010, Farmeco/OAPI – Allergan (BOTUMAX), T-131/09, nepublicată în Repertoriu, punctul 39 și jurisprudența citată]. Or, în speță, primele două silabe ale semnelor în discuție sunt identice și se pronunță în același fel. Desigur, în cazul semnului PEPEQUILLO accentul cade pe a treia silabă, iar în cazul semnelor anterioare, pe prima silabă, totuși acest lucru nu este suficient pentru a înlătura orice similitudine fonetică.

80 Din acest motiv, trebuie să se rețină cel puțin un grad scăzut de similitudine a semnelor în cauză din punct de vedere fonetic.

81 Referitor la compararea semnelor pe plan conceptual, trebuie să se facă distincția între, pe de o parte, publicul mediu comunitar, cu excepția consumatorului mediu spaniol, care constituie acea parte a publicului relevant pentru care o astfel de comparare este irelevantă, întrucât termenii „pepe” și „quillo” nu au nicio semnificație, și, pe de altă parte, consumatorul mediu spaniol, pentru care termenii pot avea o semnificație.

82 Deși semnul PEPEQUILLO este, în sine, lipsit de semnificație, deoarece nu este un nume curent, este posibil, potrivit jurisprudenței citate la punctul 73 din prezenta hotărâre, să fie divizat de consumatorul mediu spaniol în doi termeni care au pentru el o semnificație, respectiv în termenii „pepe” și „quillo”. Astfel, acești doi termeni, luați separat, au pentru consumatorii spanioli un sens precis: termenul „pepe” este diminutivul prenumelui José, iar termenul „quillo” este abrevierea colocvială a cuvântului „chiquillo”. Așadar, chiar dacă diminutivele curente pentru „Pepe” ar fi, astfel cum a arătat camera de recurs la punctul 20 din decizia pe fond, termenii „pepito” și „pepillo”, nu se poate exclude că consumatorul mediu spaniol poate crede că semnul PEPEQUILLO înseamnă „puștiul Pepe”.

83 Rezultă că consumatorul mediu spaniol va putea fi determinat să creadă că, pentru a obține marca solicitată, s-a creat un joc de cuvinte plecând de la diminutivul Pepe, ca în cazul mărcilor anterioare. Astfel trebuie să se rețină că semnele în cauză sunt similare pe plan conceptual.

84 Prin urmare, trebuie să se concluzioneze că semnele în cauză sunt similare pe planurile vizual, fonetic și conceptual.

Cu privire la riscul de confuzie

85 Aprecierea globală a riscului de confuzie implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare și în special între similitudinea mărcilor și cea a produselor sau serviciilor desemnate. Astfel, un grad scăzut de similitudine între produsele sau serviciile acoperite poate fi compensat printr-un grad ridicat de similitudine între mărci și invers [Hotărârea Curții din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, Rec., p. I-5507, punctul 17, și Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2006, Mast-Jägermeister/OAPI – Licorera Zacapaneca (VENADO cu cadru și altele), T-81/03, T-82/03 și T-103/03, Rec., p. II-5409, punctul 74].

86 Camera de recurs a apreciat că reclamanta nu a dovedit corespunzător cerințelor legale riscul de confuzie dintre mărcile sale anterioare și marca solicitată PEPEQUILLO. Astfel, în primul rând, nu ar exista vreo familie de mărci PEPE sau PEPE JEANS în comerț și, în orice caz, marca PEPEQUILLO nu ar avea aceeași structură ca mărcile anterioare. În al doilea rând, notorietatea mărcilor anterioare nu presupune ca orice marcă care conține termenul „pepe" să producă o confuzie pe piață și, în plus, ar fi trebuit ca acest termen să fie elementul dominant al mărcii PEPEQUILLO, dar situația în speță este una diferită.

87 Astfel cum rezultă din al șaptelea considerent al Regulamentului nr. 40/94 [devenit considerentul (8) al Regulamentului nr. 207/2009], aprecierea riscului de confuzie depinde de numeroși factori și în special de cunoașterea de către public a mărcii pe piața relevantă. Întrucât riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedește a fi important, mărcile care au un caracter distinctiv ridicat, fie intrinsec, fie din cauza faptului că sunt cunoscute pe piață de către public, se bucură de o protecție mai extinsă decât cele al căror caracter distinctiv este mai redus (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Curții din 11 noiembrie 1997, SABEL, C-251/95, Rec., p. I-6191, punctul 24, Hotărârea Canon, citată anterior, punctul 18, și Hotărârea Curții din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 20).

88 Existența unui caracter distinctiv mai ridicat decât în mod obișnuit, datorită cunoașterii de către public a unei mărci de pe piață, presupune în mod necesar ca această marcă să fie cunoscută de cel puțin o parte importantă a publicului vizat, fără a fi necesar ca aceasta să fie în mod obligatoriu de notorietate în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94. Nu se poate stabili la modul general că o marcă are un caracter distinctiv ridicat, spre exemplu prin recurgerea la procente determinate legate de gradul de cunoaștere de către public a mărcii în mediile avute în vedere. Cu toate acestea, trebuie să se recunoască o anumită interdependență între cunoașterea unei mărci de către public și caracterul distinctiv al acesteia, în sensul că, cu cât marca este mai cunoscută de către publicul-țintă, cu atât caracterul distinctiv al acesteia este mai puternic. Pentru a examina dacă o marcă are un caracter distinctiv ridicat datorită cunoașterii de către public, trebuie luate în considerare toate elementele relevante în speță, și anume în special cota de piață deținută de marcă, intensitatea, întinderea

geografică și durata utilizării acestei mărci, importanța investițiilor realizate de întreprindere pentru a o promova, proporția mediilor interesate care, datorită mărcii, identifică produsele sau serviciile ca provenind de la o întreprindere determinată, precum și declarațiile din partea camerelor de comerț și industrie sau a altor asociații profesionale [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 12 iulie 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OAPI – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Rec., p. II-2211, punctele 34 și 35 și jurisprudența citată].

89 În speță, pentru a dovedi notorietatea mărcii sale, reclamanta a prezentat în anexa la cererea introductivă un tabel cu investițiile efectuate în publicitate în Spania, precum și un tabel cu volumul vânzărilor efectuate în Spania, ambele dominate de semnul PEPE JEANS LONDON.

90 În plus, reclamanta a mai prezentat în anexa la cererea introductivă diferite documente care tind să demonstreze notorietatea mărcilor PEPE și PEPE JEANS, printre care se numără certificate din partea unor camere de comerț spaniole, precum și decizii ale unor tribunale spaniole.

91 Din acest motiv, marca PEPE are o anumită notorietate, cel puțin pentru partea spaniolă a publicului vizat, și a putut astfel să dobândească un caracter distinctiv ridicat. Astfel, potrivit jurisprudenței, deși marca anterioară nu are caracter distinctiv datorită calităților sale intrinseci, aceasta l-a putut dobândi prin notorietatea sa [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 4 noiembrie 2003, Díaz/OAPI – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec., p. II-4835, punctele 43 și 44, și Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2009, Royal Appliance International/OAPI – BSH Bosch und Siemens Hausgeräte (Centrixx), T-446/07, nepublicată în Repertoriu, punctul 58]. Or, în speță, deși este adevărat că termenul „pepe" este relativ frecvent în Spania și nu are în sine un caracter distinctiv important, notorietatea mărcii i-a permis, în schimb,

să dobândească un caracter distinctiv ridicat. Pe de altă parte, notorietatea mărcii PEPE a fost recunoscută în mod explicit de intervenientă în memoriul în răspuns și de OAPI în diferite decizii prezentate în anexa la cererea introductivă.

92 Referitor la susținerea reclamantei potrivit căreia notorietatea mărcilor sale anterioare ar fi de natură să determine un risc de confuzie între semnele în cauză, trebuie totuși amintit că, deși notorietatea unei mărci este un element care trebuie luat în considerare pentru a aprecia existența unui risc de confuzie, aceasta nu demonstrează, prin ea însăși, existența unui asemenea risc. Notorietatea este luată în considerare pentru a aprecia dacă similitudinea dintre semne sau dintre produse și servicii este suficientă pentru a determina un risc de confuzie [Hotărârea Tribunalului din 11 iulie 2006, Torres/OAPI – Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, nepublicată în Recueil, punctul 72, și Hotărârea Tribunalului din 18 decembrie 2008, Torres/OAPI – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), T-287/06, Rep., p. II-3817, punctul 75].

93 Or, în speță, s-a stabilit la punctele 72 și 84 că semnele în cauză sunt similare și privesc produse identice sau similare. Din acest motiv, există, desigur, un risc de confuzie pe care caracterul distinctiv al mărcilor anterioare nu face decât să îl adâncească.

94 Referitor la riscul de confuzie determinat de existența unei familii de mărci PEPE, pentru a se stabili efectiv existența acestuia trebuie îndeplinite cele două condiții menționate în jurisprudență. În primul rând, titularul pretinsei familii de mărci trebuie să facă dovada utilizării tuturor mărcilor din această familie sau cel puțin a unui număr de mărci susceptibil să alcătuiască o familie și, în al doilea rând, marca solicitată trebuie în același timp să fie similară cu mărcile care aparțin familiei și să aibă caracteristici care pot avea legătură cu familia de mărci [Hotărârea Tribunalului din 23 februarie 2006, Il Ponte Finanziaria/OAPI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Rec., p. II-445, punctele 126 și 127].

95 În speță, deși reclamanta a făcut dovada utilizării mărcilor PEPE și PEPE JEANS, aceasta nu a reușit să dovedească, astfel cum a remarcat camera de recurs la punctul 24 din decizia pe fond, utilizarea celorlalte mărci anterioare care fac parte din pretinsa familie de mărci, cum ar fi PEPE F4, PEPE 2XL, PEPE M99.

96 În orice caz, problema existenței sau a inexistenței unei familii de mărci PEPE nu poate repune în discuție concluzia potrivit căreia mărcile PEPE și PEPE JEANS au caracter distinctiv astfel încât similitudinea dintre semnele în conflict și identitatea produselor și serviciilor în cauză sunt suficiente pentru a da naștere unui risc de confuzie.

97 Prin urmare, prezentul motiv trebuie primit.

Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94

— Argumentele părților

98 Reclamanta apreciază, pe de o parte, că nu există diferențe vizuale, fonetice sau conceptuale între semnele în cauză care să înlăture aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 și că nu ar exista un „motiv întemeiat” pentru înregistrarea mărcii PEPEQUILLO.

99 Astfel, ar exista un risc evident și real ca marca solicitată să obțină profit necuvenit din notorietatea mărcilor PEPE, consumatorii fiind induși în eroare crezând că semnul PEPEQUILLO este tot o marcă din familia de mărci PEPE.

100 Pe de altă parte, camera de recurs nu ar fi efectuat nicio analiză a similitudinii sau a identității în raport cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 și s-ar fi limitat să analizeze aplicabilitatea articolului 8 alineatul (1) din același regulament. Or, articolul 8 alineatul (5) din acest regulament ar impune existența unei legături între semnele în conflict, iar nu un risc de confuzie, cum ar fi menționat intervenienta în memoriul în răspuns.

101 Astfel, camera de recurs nu și-ar fi motivat în mod suficient decizia și ar fi încălcat de asemenea articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 atunci când a precizat că nu există un risc de confuzie între mărcile anterioare și semnul PEPEQUILLO, astfel încât condiția similitudinii dintre semne prevăzută la articolul 8 alineatul (5) din același regulament nu ar fi îndeplinită.

102 OAPI și intervenienta susțin că nu s-a încălcat articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, deoarece mărcile anterioare și semnul PEPEQUILLO nu sunt similare.

103 În plus, legătura dintre mărcile în conflict nu ar fi fost demonstrată de reclamantă și aceasta din urmă nu ar fi explicat în ce măsură ar exista riscul de a se aduce atingere caracterului distinctiv al mărcilor anterioare sau de a se aduce atingere notorietății acesteia sau chiar de a obține un profit necuvenit din notorietatea sau din caracterul distinctiv al mărcilor sale anterioare.

— Aprecierea Tribunalului

104 Potrivit articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, la opoziția titularului unei mărci anterioare în înțelesul alineatului (2), se respinge înregistrarea mărcii solicitate, de asemenea, în cazul în care este identică sau similară cu marca anterioară și în cazul în care este destinată să fie înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cazul unei mărci comunitare anterioare, aceasta este de notorietate în cadrul Comunității și, în cazul unei mărci naționale anterioare, este de notorietate în respectivul stat membru, precum și în cazul în care utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau în cazul în care ar aduce atingere acestora.

105 Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 se aplică de asemenea în cazul în care produsele sau serviciile sunt similare. Astfel, jurisprudența a admis că o marcă de renume trebuie să beneficieze, în cazul utilizării unui semn pentru produse sau servicii identice sau similare, de o protecție cel puțin la fel de extinsă ca în cazul utilizării unui semn pentru produse sau servicii nesimilare [Hotărârea Tribunalului din 22 martie 2007, Sigla/OAPI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rep., p. II-711, punctul 32; a se vedea, prin analogie, și Hotărârea Curții din 9 ianuarie 2003, Davidoff, C-292/00, Rec., p. I-389, punctele 24-26, și Hotărârea Curții din 23 octombrie 2003, Adidas-Salomon și Adidas Benelux, C-408/01, Rec., p. I-12537, punctele 19-22].

106 Protecția extinsă acordată mărcii anterioare de articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 presupune, așadar, întrunirea mai multor condiții. În primul rând, marca anterioară, pretins renumită, trebuie să fie înregistrată. În al doilea rând, aceasta din urmă și marca a cărei înregistrare se solicită trebuie să fie identice sau similare. În al treilea rând, marca anterioară trebuie să se bucure de renume în cadrul Comunității, în cazul unei mărci comunitare anterioare, sau în respectivul stat membru, în cazul unei mărci naționale anterioare. În al patrulea rând, utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate trebuie să determine riscul de a se obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori de a se aduce atingere

caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare. Întrucât aceste condiții sunt cumulative, neîndeplinirea uneia dintre ele este suficientă pentru a face inaplicabilă prevederea amintită [Hotărârea Tribunalului VIPS, citată anterior, punctele 34 și 35, și Hotărârea Tribunalului din 11 iulie 2007, Mülhens/OAPI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Rep., p. II-2353, punctele 54 și 55].

107 În speță, mărcile pretins renumite, PEPE și PEPE JEANS, fac obiectul unei înregistrări atât naționale, cât și comunitare (a se vedea punctul 7 de mai sus). În plus, astfel cum a stabilit Tribunalul la punctul 83 de mai sus, semnele în cauză sunt similare.

108 Având în vedere elementele de probă prezentate de reclamantă și potrivit celor stabilite la punctele 88-90 de mai sus, mărcile anterioare sunt, cel puțin în Spania, de notorietate.

109 Astfel, trebuie să se stabilească dacă utilizarea mărcii solicitate este de natură să determine riscul de a se obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare ori de a se aduce atingere caracterului distinctiv sau renumelui mărcilor anterioare.

110 În această privință, reclamanta apreciază că există un risc ca marca solicitată să obțină profit necuvenit din renumele mărcilor PEPE, chiar dacă nu există un „motiv întemeiat" pentru înregistrarea mărcii PEPEQUILLO.

111 Trebuie amintit că noțiunea de profit pe care utilizarea fără motiv întemeiat a mărcii solicitate l-ar genera în mod necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele

mărcii anterioare include cazurile în care există o exploatare sau o parazitare evidentă a unei mărci celebre sau o tentativă de a obține profit din reputația acesteia. Cu alte cuvinte, este vorba despre riscul ca imaginea mărcii renumite sau caracteristicile pe care aceasta din urmă le proiectează să fie transferate produselor la care se referă marca solicitată, astfel încât comercializarea acestora să fie facilitată ca urmare a asocierii cu marca anterioară renumită (a se vedea Hotărârea VIPS, citată anterior, punctul 40 și jurisprudența citată).

112 În plus, după cum a remarcat reclamanta (a se vedea punctul 100 din hotărâre), trebuie să se distingă riscul de confuzie prevăzut la articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 de apropierea dintre semnele în cauză avută în vedere la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

113 Astfel, deși riscul de confuzie se definește ca fiind riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile pe care le desemnează marca solicitată provin de la aceeași întreprindere ca și cele pe care le desemnează marca anterioară sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic, în schimb, în situațiile la care se referă articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, publicul interesat realizează o apropiere, cu alte cuvinte stabilește o legătură între mărcile în conflict, fără însă a le confunda. Prin urmare, existența riscului de confuzie nu este o condiție de aplicare a acestei prevederi (a se vedea Hotărârea VIPS, citată anterior, punctul 41 și jurisprudența citată).

114 Astfel, riscul ca utilizarea fără motiv întemeiat a mărcii solicitate să genereze profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare subzistă în cazul în care consumatorul, fără să confunde neapărat originea comercială a produsului sau serviciului respectiv, este atras de marca solicitată și va cumpăra produsul sau serviciul la care ea se referă deoarece poartă această marcă, identică sau similară cu marca anterioară renumită (Hotărârea VIPS, citată anterior, punctul 42).

115 În sfârșit, trebuie amintit că obiectivul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 este în special de a permite titularului unei mărci anterioare renumite să se opună înregistrării unor mărci care pot fie să aducă atingere renumelui sau caracterului distinctiv al mărcii anterioare, fie să obțină profit necuvenit din acest renume sau din acest caracter distinctiv. În această privință, trebuie precizat că titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale a mărcii sale. Totuși, acesta trebuie să furnizeze elemente care permit să se constate, la prima vedere, existența unui risc viitor, care nu este ipotetic, în privința profitului necuvenit sau a prejudiciului (a se vedea Hotărârea VIPS, citată anterior, punctul 46 și jurisprudența citată).

116 În speță, reclamanta precizează că acest risc ar decurge din faptul că consumatorii ar fi determinați să creadă că marca solicitată este tot o marcă din familia de mărci PEPE.

117 Astfel cum s-a statuat la punctele 93 și 94 de mai sus, nu se poate constata în raport cu situația de fapt din speță că există o familie de mărci PEPE. Totuși, notorietatea mărcilor anterioare PEPE în materie de articole de îmbrăcăminte și de alte accesorii vestimentare a fost clar stabilită.

118 Așadar, consumatorul va cumpăra un produs al mărcii PEPEQUILLO nu doar pentru că dorește să cumpere un pantalon din jeans sau o geantă, ci și pentru că poartă această marcă care este similară cu mărcile anterioare renumite PEPE.

119 Or, produsele vizate de marca solicitată sunt similare. Din acest motiv și având în vedere similitudinea semnelor în cauză, consumatorii spanioli pot stabili o legătură între mărcile anterioare PEPE și marca solicitată.

120 Astfel, marca PEPEQUILLO riscă să obțină un profit necuvenit din renumele mărcilor anterioare atrăgând consumatorii care ar dori să cumpere produsele care poartă o marcă asemănătoare cu mărcile anterioare renumite PEPE.

121 Prin urmare, este necesar să se respingă prezentul motiv.

122 În consecință, trebuie primit al doilea capăt de cerere privind anularea deciziei pe fond.

Cu privire la cheltuielile de judecată

123 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. În cazul în care mai multe părți cad în pretenții, Tribunalul decide asupra repartizării cheltuielilor de judecată. În circumstanțele din speță, întrucât OAPI și intervenienta au căzut în pretenții cu privire la partea esențială a concluziilor lor, se impune să se decidă ca acestea să suporte propriile cheltuieli de judecată și, fiecare dintre acestea, jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă.

124 Reclamanta a solicitat obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată efectuate de aceasta în procedura administrativă în fața OAPI. În această privință, trebuie amintit că, în temeiul articolului 136 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cheltuielile necesare efectuate de părți în legătură cu procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs sunt considerate cheltuieli de judecată recuperabile. Situația cheltuielilor de judecată aferente procedurii desfășurate în fața diviziei de opoziție este însă diferită. Prin urmare, cererea reclamantei prin care solicită obligarea OAPI, întrucât a căzut în pretenții, la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii administrative în fața OAPI nu poate fi admisă decât cu privire la cheltuielile necesare ale reclamantei

aferente procedurii în fața camerei de recurs [Hotărârea Tribunalului din 10 februarie 2010, O2 (Germania)/OAPI (Homezone), T-344/07, Rep., p. II-153, punctul 84].

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a cincea)

declară și hotărăște:

1) **Anulează Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 24 septembrie 2008 (cauza R 722/2007-1).**

2) **Respinge în rest acțiunea.**

3) **OAPI va suporta propriile cheltuieli de judecată, jumătate din cele efectuate de PJ Hungary Szolgáltató kft (PJ Hungary kft), precum și cheltuielile necesare ale PJ Hungary kft aferente procedurii în fața Camerei întâi de recurs a OAPI.**

4) **Pepekillo, SL, va suporta propriile cheltuieli de judecată și jumătate din cele efectuate de PJ Hungary kft.**

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 19 mai 2011.

Semnături