

## FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

fremsat den 8. september 2005<sup>1</sup>

1. Appellen er iværksat til prøvelse af dom afsagt den 22. juni 2004 af Retten i Første Instans (Anden Afdeling)<sup>2</sup>, hvorved Retten frifandt Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i det annullationssøgsmål, der var anlagt mod en afgørelse fra Tredje Appellkammer ved Harmoniseringskontoret, hvorved appellkammeret forkastede den indsigelse, som indehaverne af ordmærket PICASSO, der er appellanterne i denne appelsag, havde rejst mod registreringen af ordmærket PICARO for køretøjer.

2. Tvisten omhandler spørgsmålet om risiko for forveksling, og den vedrører dermed anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i EF-varemærkeforordningen<sup>3</sup>. Der er fremsat et enkelt anbringende, som består af fire led, til støtte for appellen. Appellanterne har med det første led henvist til domme fra Retten i

Første Instans, hvorefter den begrebsmæssige betydning ved bedømmelsen af ligheden kan ophæve de eventuelle grafiske og fonetiske ligheder. I det andet led har appellanterne behandlet spørgsmålet om den særlige beskyttelse af varemærker, der har stor adskillelsesevne. Det tredje og det fjerde led behandler visse aspekter af risikoen for forveksling efter forbrugers købet af varen.

3. Det er for det første overraskende at se Pablo Ruiz Picassos navn i en appelsag, der ikke har nogen forbindelse med de værker, han malede eller modellerede<sup>4</sup>, men som vedrører prosaiske retssager om anvendelsen af hans efternavn, der identificerede ham som kunstner, og med hvilket han signerede

1 — Originalsprog: spansk.

2 — Rettens dom af 22.6.2004, sag T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM, Sml. II, s. 1739.

3 — Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20.12.1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 3288/94 af 22.12.1994 med henblik på gennemførelse af de aftaler, der er indgået i forbindelse med Uruguay-runden (EFT L 349, s. 83).

4 — Selv om de mest kendte kunstværker fra den utrættelige skaber, som Pablo Picasso (1881-1973) var, er inden for de to nævnte bildende kunstarter, skal det understreges, at han også vovede sig ind i litteraturens verden, konkret i teateret, selv om det var med mindre succes. Værket i seks akter »Les quatre petites filles« skrevet i 1948 er resultatet af denne virksomhed, men det blev først udgivet af Gallimard i 1969. Den spanske udgave med titlen »Las cuatro niñas« udkom på forlaget Aguilar i en udgave oversat af María Teresa León, Madrid, 1973. M. Gustavino og A. Michaël har i »L'écriture n'est pas un jeu« i samleværket *Picasso, l'objet du mythe*, École Nationale Supérieure des Beaux Art de Paris, Paris 2005, s. 109 ff., bidraget med et essay om Picassos digtekunst, som han praktiserede, når hans bildende passion aftog, eller når han gennemlevede vanskelige perioder i privatlivet.

størstedelen af sine værker. Det er trist at konstatere, at det tyvende århundredes mest markante myte, menneskehedens fædre-nearv, er reduceret til en handelsgenstand, en vare. Selv om der ikke er noget at indvende mod den legitime interesse i at forsvare dette navn mod ethvert angreb, der kan skade navnet, kan dets uforholdsmæssige anvendelse i handelssammenhæng uden for de områder, hvor det har opnået sin prestige, kompromittere den fortjente respekt for denne mands ekstraordinære personlighed.

## I — Forordningen om EF-varemærker

4. Den nævnte forordning nr. 40/94 indeholder de bestemmelser, der skal anvendes for at løse denne tvist.

5. Ifølge forordningens artikel 4 kan EF-varemærker bestå af alle tegn, der kan »gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders«.

6. Artikel 8, der opregner de relative hindringer for registrering, bestemmer i stk. 1, litra b), følgende:

»1. Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:

a) [...]

b) såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre mærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.

[...]«

## II — De faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne

*A — De faktiske omstændigheder, der blev fastslået i førsteinstansen*

7. Den 11. september 1998 indgav Daimler-Chrysler AG, der var intervenient i sagen i

første instans, en EF-varemærkeansøgning for tegnet PICARO til Harmoniseringskontoret.

26. april 1999 for varer henhørende under Nice-arrangementets klasse 12, som svarer til følgende beskrivelse: »køretøjer; befordringsmidler til brug på land, i luften eller i vandet, biler, busser, lastbiler, varevogne, campingvogne, påhængsvogne«.

8. Selskabet ansøgte om registrering for »motorkøretøjer og dele hertil, busser«, hvilke varer henhører under klasse 12 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.

9. Efter korrekt offentliggørelse i *EF-varemærketidende* rejste »boet efter Picasso«<sup>5</sup> i medfør af artikel 42, stk. 1, i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registrering for alle de af varemærkeansøgningen omfattede varer. Indsigelsen blev begrundet med risiko for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94.

10. Indsigelsen, der blev rejst i medfør af artikel 42, blev støttet på den ældre registrering af EF-varemærke nr. 614 867, som malerens arvinger i fællesskab er indehaver af. Ordmærket PICASSO blev registreret den

11. Den kompetente afdeling ved Harmoniseringskontoret tillod den pågældende registrering, idet den ikke fandt, at der var risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker. Boet efter Picasso påklagede i medfør af artikel 59 i forordning nr. 40/94 afgørelsen til appelkammeret ved Harmoniseringskontoret med påstand om, at den blev annulleret, og at varemærkeansøgningen skulle afslås.

12. Ved afgørelse af 18. marts 2002<sup>6</sup> afviste Tredje Appelkammer klagen, idet det fandt, at i betragtning af den høje grad af opmærksomhed hos den relevante kundekreds lignede de omtvistede varemærker hverken fonetisk eller visuelt hinanden. Desuden fandt appelkammeret, at det ældre varemærkes begrebsmæssige betydning kunne opveje enhver fonetisk eller visuel lighed mellem de to tegn.

5 — Dette udtryk betegner en flerhed af personer, der alle er medlemmer af malerens familie, og som er samlet i et sameje af arvinger i den i den franske code civil artikel 815 ff. omhandlede forstand, hvor samejerne er appellanterne i denne sag.

6 — Sag R 247/2001-3.

13. Den 13. juni 2002 indleverede arvingerne efter Picasso en stævning til Retten i Første Instans med påstand om, at appelkammerets afgørelse blev annulleret.

den fastsatte i sin dom af 9. juli 2003, Laboratorios RTB mod KHIM<sup>7</sup>. Denne helhedsvurdering viste, at de af de omtvistede varemærker omfattede varer var af samme eller lignende art<sup>8</sup>.

## B — Den appellerede dom

14. Sagsøgerne påberåbte sig to anbringender, det ene om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og det andet vedrørende en påstand om, at appelkammeret var gået ud over afgrænsningen af tvisten mellem parterne i indsigelsessagen.

15. Da Rettens dom ikke er appelleret for så vidt angår det andet anbringende, vil dette ikke blive omtalt yderligere.

16. Hvad angår tilsidesættelsen af ovennævnte bestemmelse i forordning nr. 40/94 foretog Retten først en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i lyset af de kriterier,

17. Dernæst foretog Retten, idet den støttede sig til tidligere afsagte domme<sup>9</sup>, en undersøgelse af graden af lighed mellem tegnene, som viste, at der var visuelle og fonetiske ligheder, selv om de sidstnævnte var svage. For så vidt angår den begrebsmæssige lighed mellem de pågældende varemærker anførte Retten de uomtvistelige forskelle, der er mellem dels den berømte malers navn<sup>10</sup>, dels ordet *pícaro*, og Retten understregede, at med undtagelse af den spansktalende kundekreds har det andet ord

7 — Sag T-162/01, Sml. II, s. 2821.

8 — Den appellerede dom, præmis 49 til 52.

9 — Jf. blandt andet dom af 14.10.2003, sag T-292/01, Philips-Van Heusen mod KHIM, Sml. II, s. 4335.

10 — Det er generelt anerkendt, at kunstnerens efternavn er af italiensk oprindelse, men da han blev født, havde familien Picasso boet i Andalusien gennem flere generationer. Mens han boede i Spanien, bar hans malerier og tegninger altid den samme signatur med tre navne: Pablo Ruiz Picasso, P. Ruiz Picasso eller P. R. P., og det var først, da han ankom til Paris, at han strog mellemnavnet »Ruiz«. Det synes sandsynligt, at franskmændenes vanskeligheder med at udtale mellemnavnet førte til dets forsvinden. Ordet Picasso, der er let at udtale, og hvor trykket ligger på sidste stavelse, gav derimod ingen problemer på Molières sprog. E. Lafuente Ferrari, »Prólogo«, Huelin & R. Ruiz-Blasco, *Pablo Ruiz Picasso*, Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1976, s. 12.

ingen betydning<sup>11</sup>, selv om den ikke undersøgte dets oprindelse<sup>12</sup>.

18. Retten fandt på grund af de begrebsmæssige forskelle og henset til den klare betydning af navnet på ham, der malede maleriet *Les demoiselles d'Avignon*<sup>13</sup>, at det

semantiske indhold som varemærke for køretøjer ikke kan overskygge navnet på ham, der skabte *Guernica*<sup>14</sup>, hos den relevante kundekreds, der aldrig umiddelbart vil forbinde et sådant efternavn med et bilmærke. Retten udledte heraf, at den totale begrebsmæssige forskel mellem de omtvistede tegn opvejede de visuelle og fonetiske ligheder<sup>15</sup>.

19. Geniets arvinger har påberåbt sig navnet Picassos velkendthed som begrundelse for, at det skal nyde videre beskyttelse i henhold til retspraksis om varemærker med stærkt særpræg<sup>16</sup>. Retten afviste denne beskyttelse med den begrundelse, at kunstnerens velkendthed ikke kunne forsøge risikoen for forveksling mellem de pågældende varer<sup>17</sup>.

20. Endelig analyserede Retten den relevante kundekreds' grad af opmærksomhed i købs-situationen under hensyntagen til den teknologiske udvikling og prisen på denne type varer, og Retten betegnede den som særlig høj. Retten begrænsede sig derimod til at bedømme opmærksomhedsniveauet i forbindelse med selve købet og undlod at

11 — Den appellerede dom, præmis 53-55. Ifølge spanskordbogen fra Real Academia Española, 21. udg., Madrid, 1992, betyder »pícaro« navnlig en skamløs, slibrig, pudsigt person med et dårligt levned, men ikke uden en vis sympatisk karakter, der forekommer i hovedværker i den spanske litteratur, kaldet picaresk. Denne genre nåede sit højdepunkt i romaner som *La vida de Lazarillo de Tormes*, skrevet af en ukendt forfatter, første gang udgivet i 1554; Mateo Alemáns *Guzmán de Alfarache* (1604) og Francisco de Quevedos *El Buscón* (1604, udgivet første gang i 1620). R. Menéndez Pidal, »*Antología de prosistas castellanos*«, Madrid, 1917, s. 117, har understreget, at den sidste tredjedel af det sekstende århundrede og de første tiår af det syttende århundrede så kulminationen af den castilianske prosa i den civiliserede verden, både hvad angår kvalitet og udbredelse i to helt forskellige genrers originale form: den mere storslåede mystiske sprogbrug, der rummede alle hemmelighederne i filosofien om den guddommelige kærlighed, og den mere åbenbart picareske, et uforsoneligt satyriske billede af standen af tilhængere af lediggang og begærlighed. Ordet »pícaro« kunne være blevet forstået uden for den spanskaltalende kultur, hvis Hergé, skaberen af »Tintin«, havde forklaret det i albummet med tegneseriehelten eventyr med titlen »Tintin og picaeroerne« (forlaget Casterman, Tournai, 1976). Da han ikke gjorde det, bibragte han ikke sine engelske, tyske eller franske læsere, der har bevaret ordet som sådan, ordets rigtige definition, og disse læsere har sandsynligvis forbundet ordet med guerillaen og konkret med general Alcázars guerillagrupper.

12 — Ordet »pícaro«'s oprindelse er usikker. Det forekommer første gang i Bartolomé Palau's farce »Custodia del hombre«, der er skrevet mellem 1541 og 1547. Ifølge J. Corominas, »*Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana*«, forlaget Gredos, Madrid, 1974, bind III, s. 768, betegner »pícaro« og dets ældre synonym »picaño«, der er mere eller mindre slangagtige ord afledt af verbet »picar«, de funktioner, som »pícaros« har (for eksempel kokkedreng eller picador, den ridende tyrefægter med lanser). Senere har der været en indflydelse fra det franske ord »picard«, der gav anledning til skabelsen af ordet »picardie«, som henvisning til den franske region, Picardie, hvor en del af indbyggerne på denne tid, navnlig soldater, førte et frit og sorgløst bohemeliv. Ordet udgik først fra den folkelige tradition, inden det fik en litterær betydning.

13 — Dette maleri, der er malet i 1907, har originaltitlen *Bordel philosophique* og markerer kubismens fødsel, hvilken malestil består i at reducere figurerne til deres primære form ved at bruge et selvstændigt geometrisk sprog til at gengive dem. J. Brihuega Sierra, »Die Spanische Kunst zwischen 1900 und 1939«, i *Geschichte der spanische Kunst*, den tyske udgave af *Historia del arte de España*, Lunwerg Editores, 1996, udgivet af forlaget Könemann, Köln, 1997, s. 438.

14 — Dette maleri skildrer rædslerne under Hitlers luftvåbens bombing af byen af samme navn den 26.4.1937. Udover maleriets rent kunstneriske værdi viser det det historiske engagement hos maleren, der forlod sit elfenbenstårn for at identificere sig med menneskeheden og vise sig solidarisk. J. Brihuega Sierra, a.st., s. 460.

15 — Den appellerede dom, præmis 56-58.

16 — Domstolens dom af 11.11.1997, sag C-251/95, SABEL, Sml. I, s. 6191, præmis 24, og af 29.9.1998, sag C-39/97, Canon, Sml. I, s. 5507, præmis 18.

17 — Den appellerede dom, præmis 61.

vurdere det på forskellige tidspunkter, navnlig efter købet, selv om disse perioder kan være relevante for bedømmelsen af en risiko for forveksling efter købet<sup>18</sup>.

- Afgørelse truffet den 18. marts 2002 af Tredje Appellkammer ved Harmoniseringskontoret i sag R 0247/2001-3 annulleres, i det omfang den forkaster appellanternes indsigelse mod Daimler-Chryslers EF-varemærkansøgning om registrering af ordmærket PICARO.

### III — Retsforhandlingerne ved Domstolen og parternes påstande

21. Appelskriftet fra samejet af arvinger efter Picasso er indleveret til Domstolens Justitskontor den 19. august 2004, og Harmoniseringskontoret har indleveret svarskrift den 6. december 2004. Der er ikke indleveret replik eller duplik.

- Harmoniseringskontoret tilpligtes at bære sine egne omkostninger og at betale appellanternes omkostninger i såvel førsteinstansen som i appelsagen.

22. Repræsentanterne for de to parter og repræsentanten for DaimlerChrysler, der intervererede i førsteinstansen og er intervenient i appelsagen, deltog i retsmødet, der blev afholdt den 14. juli 2005.

24. Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:

- Appellen forkastes.

23. Appellanterne har nedlagt følgende påstande:

- Appellanterne tilpligtes at betale sagens omkostninger.

- Dom afsagt den 22. juni 2004 af Retten i Første Instans i sag T-185/02 ophæves.

25. Intervenienten støtter de af Harmoniseringskontoret nedlagte påstande.

<sup>18</sup> — Den appellerede dom, præmis 59 og 60.

#### IV — Analyse af det anbringende, der er gjort gældende til støtte for appellen

26. Appellanterne har til støtte for appellen gjort et eneste anbringende gældende. Anbringendet er opdelt i fire led og vedrører tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker.

#### A — Det første led

27. Arvingerne efter Picasso har anfægtet indholdet af præmis 56 til 58 i Rettens dom, hvori det fastslås, at de begrebsmæssige forskelle i vidt omfang kan neutralisere de visuelle og fonetiske ligheder. Appellanterne har hævdet, at det ikke hertil kræves, at mindst et af de omhandlede varemærker fra den relevante kundekreds' synsvinkel har en så klar og bestemt betydning, at denne kundekreds uden videre kan forstå den<sup>19</sup>.

28. Appellanterne har præciseret, at den på denne måde udtrykte regel ikke er korrekt, selv om den konkret stemmer overens med forholdene i visse tilfælde. Appellanterne har

anfægtet den opfattelse, at et varemærke, der opnår en præcis betydning uden for de varegrupper, det betegner, gør den begrebsmæssige forskel til andre tegn større, uden at det i så fald er nødvendigt at undersøge, om denne forskel er tilstrækkelig.

29. Herudover er det synspunkt, at intellektuelle forskelle opvejer de visuelle og fonetiske ligheder, efter appellanternes opfattelse ikke logisk, da denne løsning udelukkende støttes på omdømmet for maleren fra Malaga<sup>20</sup>, uden at der tages hensyn til de omhandlede varer, hvilket strider mod Domstolens praksis i Lloyd Schuhfabrik Meyerdommen<sup>21</sup>.

30. Efter Harmoniseringskontorets opfattelse er den manglende hensyntagen til forbindelsen mellem tegnet og de genstande, det juridisk kan henføres til, det eneste led i appellanternes anbringende, der kan antages til realitetsbehandling under appelsagen. Harmoniseringskontoret har vedrørende dette punkt anført, at i forbindelse med varemærkers lighed har de beskyttede varer og tjenesteydelser kun betydning, når de på afgørende vis påvirker forbrugernes vilje.

19 — Dommen i sagen Philips-Van Heusen mod KHIM, nævnt ovenfor i fodnote 9, præmis 54, og dom af 3.3.2004, sag T-355/02, Mühlens mod KHIM, Sml. II, s. 791, der er appelleret.

20 — Denne henvisning skal forstås neutralt, nemlig at den udelukkende finder anvendelse på malerens beviste oprindelse, og at den ikke udgør en stillingtagen i diskussionen — der er lige så steril som den er kunstig — af spørgsmålet, om han har fransk eller spansk nationalitet.

21 — Dom af 22.6.1999, sag C-342/97, Sml. I, s. 3819.

31. Harmoniseringskontoret har bestridt, at der findes nogen regel om, at den semantiske sammenligning mellem varemærker skal begrænses til de betydninger, der har en forbindelse med varerne, i det omfang der er tale om at foretage en helhedsbedømmelse. Det er derfor Harmoniseringskontorets opfattelse, at den af boet efter Picasso anfægtede retspraksis netop er udtryk for princippet om det helhedsindtryk, som den kommercielle ejendomsret skaber hos forbrugere.

32. DaimlerChrysler er af den opfattelse, at det særlige ideologiske indhold af ordet PICASSO fjerner enhver risiko for forveksling, og selskabet har forsvaret den opfattelse, at anvendelsen af dette navn netop har til formål at skabe en forbindelse mellem køretøjerne og kunstneren, som kan forstås af brugerne.

33. Det er første gang, at Domstolen skal træffe afgørelse om lovligheden af denne regel til bedømmelse af risikoen for forveksling. Jeg skal derfor kort opregne den retspraksis, som er af interesse herfor. I SABEL-sagen foretog Domstolen en afvejning mellem alle de relevante faktorer i den konkrete sag<sup>22</sup>, og den anførte ligeledes, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, for så vidt angår de pågældende varemærkers visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed, skal være baseret på hel-

hedsindtrykket af varemærkerne<sup>23</sup>, idet der bl.a. skal tages hensyn til de bestanddele, der har særpræg eller dominans<sup>24</sup>.

34. Denne vurdering af de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige bestanddele, der antages at være *dominerende*, påhviler i hver sag Retten ved dennes behandling af sagen. Jeg har tidligere redegjort for<sup>25</sup> min opfattelse af udstrækningen af Domstolens efterprøvelse på dette område, og det er dermed tilstrækkeligt i overensstemmelse med statutens artikel 58 at anføre, at Domstolen ikke kan behandle faktiske spørgsmål.

35. Efterprøvelsen er kun relevant, hvis den anfægtede regel er blevet anvendt som gældende absolut og a priori, dvs. uden at der forinden er foretaget en særlig analyse af de forskellige forhold, hvilket indebærer en automatisk anvendelse, der klart er i strid med Domstolens tidligere omtalte praksis.

36. I den appellerede doms præmis 54 og 55 blev alle faktorerne afvejet i overensstemmelse med denne retspraksis, inden Retten koncentrerede sig om det forhold, som den fandt afgørende, nemlig det begrebsmæssige forhold.

23 — SABEL-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 16, præmis 23.

24 — Jf. ligeledes Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 21, præmis 25.

25 — Forslag til afgørelse fremsat den 14.5.2002 i den sag, der gav anledning til dom af 19.9.2002, sag C-104/00 P, DKV, Sml. I, s. 7561, punkt 58-60.

22 — SABEL-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 16, præmis 22.



37. Den valgte løsning er ikke overraskende, eftersom teorien allerede har fastslået, at selv om lighed i henseende til en af faktorerne er tilstrækkeligt til at udløse risikoen for forveksling<sup>26</sup>, kan den begrebsmæssige sammenligning af to betegnelser føre til to diametralt modsatte resultater: enten at der er risiko for forveksling, eller at resultatet af den fonetiske vurdering af de sammenlignede varemærker neutraliseres<sup>27</sup>.

tilsidesatte artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og anbringendets første led skal derfor forkastes som ubegrundet.

## B — Anbringendets andet led

38. Appellanterne har kritiseret Retten for ikke at have begrundet afgørelsen under henvisning til de pågældende varer og markeder, således som det kræves i henhold til Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen. Domstolen kræver imidlertid blot i denne doms præmis 27, at disse faktorer skal tages i betragtning, når den pågældende retsinstans konstaterer en vis grad af visuel, fonetisk og begrebsmæssig lighed. Dette er ikke relevant i denne sag, eftersom Retten i den appellerede dom udtalte sig benægtende herom, og eftersom Retten følgelig ikke var forpligtet til at vurdere betydningen heraf, hverken på grundlag af de omhandlede vare- eller tjenesteydelseskategoriers funktion eller de vilkår, hvorunder de markedsføres.

40. Arvingerne til en af kubismens fædre<sup>28</sup> har med anbringendets andet led kritiseret Retten for hverken at have overholdt Domstolens praksis, hvorefter risikoen for forveksling er større, jo stærkere det ældre mærkes særpræg er<sup>29</sup>, eller den praksis, der fastslår, at der tilkommer de varemærker, som har et stærkt særpræg, enten i sig selv, eller fordi de er kendt på markedet, en videre beskyttelse<sup>30</sup>.

39. Det kan derfor udledes af ovenstående redegørelse, at den appellerede dom ikke

41. Ifølge appellanterne har ordet PICASSO et sådant særpræg i sig selv, og det indeholder ikke den mindste angivelse, der

26 — Dette er for eksempel opfattelsen hos A. Bender, »Relative Eintragungshindernisse«, i F. Ekey/D. Klipperl, *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, s. 930 og 931, jf. ligeledes Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 21, præmis 28.

27 — C. Fernández-Nóvoa, *Tratado sobre derecho de marcas*, 2. udgave, Madrid, 2004, s. 301.

28 — Det er vanskeligt at fastslå den nøjagtige oprindelse for denne kunstneriske retning, selv om ideen om at gengive naturen med klodser, kegler og cylindere stammer fra et råd, som Cézanne skrev i et brev til en ung maler, hvori han synes at foreslå den unge maler at komponere malerierne efter den model, som grundformerne tilbyder. E. H. Gombrich, *Historia del arte*, på spansk ved Rafael Santos Torroella, Alianza editorial, 5. oplag, Madrid, 1987, s. 481.

29 — SABEL-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 16, præmis 24.

30 — Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 21, præmis 20.

beskriver køretøjerne, hvilket ikke blev taget i betragtning i førsteinstansen.

42. Ifølge Harmoniseringskontoret så Retten ikke bort fra den i SABEL-dommen opstillede regel, eftersom Retten reelt nægtede at anerkende, at det pågældende tegn havde noget som helst særpræg.

43. Behandlingen af dette led i anbringendet indebærer en faktisk bedømmelse, som Domstolen ikke kan foretage, og det kan derfor ikke antages til realitetsbehandling. Det er alene, hvis der fandtes en retsregel om, at et velkendt navn har en høj grad af særpræg, at det kunne anerkendes, at Retten begik en fejl. Dette er imidlertid ikke bekræftet i Domstolens praksis<sup>31</sup>.

44. Det intervenerende selskab har anført, at da navnet PICASSO ikke har en sådan karakter i bilverdenen, kan denne videre beskyttelse ikke opnås.

31 — For så vidt angår de kriterier, der skal anvendes ved vurderingen af et stærkt særpræg, har Harmoniseringskontoret henvist til Domstolens dom af 4.5.1999, forenede sager C-108/97 og C-109/97, Windsurfing Chiemsee, Sml. I, s. 2779, præmis 51, og Lloyd Schuhfabrik Meyer-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 21, præmis 23.

45. Hvis det antages, at appellanterne med dette led af anbringendet kritiserer Retten for at have nægtet at anerkende varemærket PICASSO's særpræg, kan det ikke antages til realitetsbehandling, således som Harmoniseringskontoret har gjort gældende, da det indebærer en faktisk vurdering, der ikke er omfattet af Domstolens kompetence.

46. Formuleringen i appelstævningen angiver dog, at Retten kritiseres for ikke at have anvendt reglen om en videre beskyttelse af varemærker, der har et stærkt særpræg.

47. En læsning af den appellerede doms præmis 55, 57 og 61 viser imidlertid, at ordmærket PICASSO, når det anvendes som varemærke for køretøjer, mangler dette stærke særpræg, og det kan derfor ikke tildeles denne videre beskyttelse, blot fordi der er tale om en berømt malers navn.

48. Det kan derfor ikke fastslås, at den appellerede dom tilsidesatte artikel 8, stk. 1, litra b), og anbringendets andet led skal således forkastes som ubegrundet.

## C — Anbringendets tredje led

49. Appellanterne har med dette led anfægtet den metode, Retten anvendte ved vurderingen af risikoen for forveksling. Appellanterne er af den opfattelse, at denne metode, der bygger på gennemsnittsforbrugers grad af opmærksomhed på det tidspunkt, han forbereder og træffer sit forbrugsvalg, er for restriktiv, dels fordi kunderne også bliver konfronteret med varer på tidspunkter, hvor de ikke står for at skulle beslutte, om de vil købe dem, dels fordi det fremgår af Arsenaldommen<sup>32</sup>, at varemærker ligeledes har en funktion efter salget.

50. Ifølge boet efter Picasso er den begrænsning af gennemsnittsforbrugers opmærksomhed til tidspunktet for valget i forbindelse med et køb, som Retten foretog i den appellerede dom, følgelig i strid med artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, idet der ikke tages hensyn til reglen om, at varemærkeindehaveren skal beskyttes mod eventuel forveksling før og efter købet.

51. Ifølge Harmoniseringskontoret er det i visse tilfælde berettiget at fokusere på forbrugernes påpasselighed efter købet, for eksempel hvad angår erhvervelsen af ind-

pakkede varer, men generelt skal forbrugers interesse måles på det tidspunkt, hvor han vælger en bestemt vare.

52. DaimlerChrysler har henholdt sig til den opfattelse, der er redegjort for i den appellerede dom til støtte for det synspunkt, at forbrugernes grad af opmærksomhed er særlig høj på tidspunktet for erhvervelse af et køretøj. Selskabet har derimod nægtet at anerkende nogen risiko for forveksling, når transaktionen først er gennemført, og selskabet har tilføjet, at da køberen i særlig grad er forsigtig og ser sig godt for, når han træffer sin beslutning, skal risikoen undersøges på netop dette tidspunkt.

53. Da dette led af anbringendet støttes på Arsenaldommen, er det uomgængeligt nødvendigt at analysere dommens ordlyd. I præmis 57 udelukkede Domstolen ikke, at nogle forbrugere fortolker tegnet således, at det angiver Arsenal FC som den virksomhed, varerne stammer fra, navnlig efter at de er blevet solgt af Reed og er fjernet fra det sted, hvor skiltet om, at de ikke var forbundet med klubben, fandtes. Men heraf kan der ikke udledes en generel regel om, at varemærkets funktion skal opretholdes efter salget af de genstande, det betegner.

54. Således som Harmoniseringskontoret har anført i svarkriftet, benyttede Domstolen sig blot af argumentet om forveksling

32 — Dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 57.

efter salget for at bekræfte, at varemærkeretten var blevet tilsidesat, på trods af det skilt, som Reed havde opstillet i sin kiosk, og som angav, at varerne ikke stammede fra Arsenal FC. Herudover anerkender hovedparten af teorien ikke, at argumentet om *post sale confusion* er relevant ved analysen af risikoen for forveksling<sup>33</sup>.

55. På baggrund af disse forklaringer ses der heller ikke på dette punkt at foreligge en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94, og anbringendets tredje led skal derfor forkastes, idet det ligeledes er ubegrundet.

#### D — Anbringendets fjerde led

56. Appellanterne har med anbringendets fjerde led kritiseret sontringen i den appellerede doms præmis 60, alt efter om risikoen for forveksling vurderes under en indsigelsessag [i henhold til forordningens artikel 8, stk. 1, litra b)] eller i en sag om krænkelse af varemærkeretten [i henhold til artikel 9, stk. 1, litra b)], hvilket er i strid med Domstolens stillingtagen i Arsenal-dommen.

57. Ifølge appellanterne har denne forskellige behandling hverken støtte i ordlyden af eller opbygningen af forordning nr. 40/94, i det omfang de to situationer kræver en analyse af forvekslingen efter salget, navnlig ved varer såsom motorkøretøjer, som offentligheden konstant har for øje på gade og vej og i de reklamer, der udsendes i alle medier.

58. Harmoniseringskontoret har understreget den åbenlyse forskel mellem de faktiske omstændigheder i Arsenal-sagen og omstændighederne i den appellerede dom, både for så vidt angår retsforhandlingerne, den påståede krænkelse og indsigelsen samt sagens genstand: i det første tilfælde var varerne og tegnene identiske, mens de kun ligner hinanden i det andet. I denne sammenhæng udtalte Arsenal-dommen sig ikke om risikoen for forveksling i den i artikel 5, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104 omhandlede forstand<sup>34</sup>, men om spørgsmålet, hvorvidt den omtvistede brug var omfattet af denne bestemmelses anvendelsesområde.

59. Ifølge det intervenerende selskab betyder den nævnte præmis i den appellerede dom udelukkende, at visse omstændigheder, der

33 — C. Baudenbacher og A. Naumann, »Neueste Entwicklungen in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe« i C. Baudenbacher og J. Simon, *Neueste Entwicklungen in Europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht*, Basel, 2003, s. 1 ff, især s. 47.

34 — Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21.12.1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

ikke er af betydning under en indsigelsessag, kan have betydning i en krænkelssessag.

60. I den appellerede doms præmis 60 erklærede Retten, at spørgsmålet om den relevante kundekreds' grad af opmærksomhed, der skal tages hensyn til ved bedømmelsen af risikoen for forveksling, er forskellig fra spørgsmålet, om de omstændigheder, der er opstået efter købet, kan tages i betragtning ved vurderingen af en eventuel krænkelse af varemærkeretten, således som Domstolen anerkendte i Arsenal-dommen for så vidt angår brugen af et identisk symbol.

61. Under disse omstændigheder begrænser denne angivelse sig til at understrege sondringen mellem på den ene side bedømmelsen af kundekredsens grad af opmærksomhed med henblik på vurderingen af risikoen for forveksling mellem to tegn, der nødvendigvis ligner hinanden — for hvis de var identiske, ville der foreligge en krænkelse af varemærkeretten — på den anden side vurderingen af betydningen af visse omstændigheder, der er opstået efter købet, med henblik på at efterprøve, om der foreligger en sådan krænkelse af denne industrielle ejendomsrettighed. Det fremgår af nævnte præmis 60, at Retten ikke på noget tidspunkt antydede, at der er nogen forskel mellem undersøgelsen af risikoen for forveksling under en indsigelsessag og under en sag om krænkelse af varemærkeretten.

62. Anbringendets fjerde led skal derfor ligeledes erklæres for ubegrundet.

63. Da alle klagepunkterne i det eneste anbringende er åbenbart ubegrundede og skal forkastes, er der ikke andet alternativ end at forkaste appellen som sådan.

## V — Nogle korte afsluttende bemærkninger

64. Repræsentanten for arvingerne efter Picasso benyttede under appelsagen lejligheden til at forklare, i hvilket omfang og med hvilken hyppighed egennavne på personer, der er berømte eller nyder stor popularitet, bruges som varemærker, og han nævnte historiske berømtedder som Napoleon, Churchill eller Gorbatsjov, designere som Christian Dior eller Alessi, sportsmænd som Boris Becker eller Tiger Woods og musikere som Mozart. Han henviste til den rolle, som navnlig allerede kendte tegn spiller i forbindelse med det, der kaldes »merchandising« i markedsføringen af andre varer, der ikke har nogen forbindelse med den originale vare<sup>35</sup>, som for eksempel Coca-Cola (drikkevarer) for beklædningsgenstande og papirvarer, Marlboro (cigaretter) for beklædningsgenstande, Davidoff (cigarer) for luksuskosmetik. Disse tanker har inspireret mig til nogle overvejelser.

35 — Om Arsenal-dommen, jf. I. Kilbey, »The ironies of Arsenal v Reed« i *European Intellectual Property Review*, 2004, s. 479 ff.

65. For det første blev den licens, som arvingerne efter Picasso gav til bilfabrikanten Citroën til at bruge navnet på en model af typen Xsara, mødt med kritik, navnlig fra direktøren for Picasso-museet i Paris, der frygtede, at geniets image ville lide uoprettelig skade<sup>36</sup>, og at Picasso i det tredje årtusinde blot ville være et bilmærke.

66. Selv om fællesskabslovgiver giver mulighed for at registrere egennavne som varemærker, der kan anvendes for de mest forskelligartede varer og tjenesteydelser, skal den grad af beskyttelse, som de fortjener, eller som de har opnået, nuanceres ved at tage udgangspunkt i denne industrielle ejendomsrettigheds grundlæggende funktion.

67. Jeg har allerede flere gange i andre skrifter erklæret, at efter min opfattelse er beskyttelsen af nøjagtigheden af de oplysninger, som det registrerede tegn giver om den virksomhed, som de pågældende goder<sup>37</sup> stammer fra, varemærkerettens før-

ste formål, med forbehold for andre funktioner, som tegnet kan udvikle<sup>38</sup>.

68. Jeg har ligeledes allerede anført<sup>39</sup>, at registreringen af et varemærke giver indehaveren en eneret, der i princippet almindeligvis giver ham mulighed for at forbyde tredjemand at bruge varemærket. Da alle kan blive udsat for snylteri<sup>40</sup>, er denne beskyttelse *ex lege* endnu mere berettiget for et egennavn.

69. Jeg skal imidlertid komme med to præciseringer vedrørende det legitime forsvaret af det efternavn, hvorunder en person er blevet berømt. For det første er der, når dette navn er overdraget med henblik på at blive anvendt inden for et helt andet område end det, hvor det har opnået sin berømmelse, ikke nogen mulighed for ganske enkelt at påberåbe sig den videre beskyttelse, der skal sikres varemærker med stærkt særpræg, da det på dette andet område er meget lidt sandsynligt, at tegnet oplyser om varernes eller tjenesteydelsernes kommercielle oprindelse, i hvert fald i begyndelsen. For det

36 — Avisen El Mundo fra torsdag den 6.1.2000, der kan læses på adressen <http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/01/06/cultura/793771.html>

37 — Jf. forslag til afgørelse i den sag, der gav anledning til dom af 21.11.2002, sag C-23/01, Robelco, Sml. I, s. 10913, punkt 26.

38 — Som for eksempel funktionen som et salgsmeelement eller som et forretningsstrategisk instrument, jf. C. Grynfolgel, »Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques«, i *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, nr. 6/2000, s. 494 ff., især s. 500. Jf. ligeledes mine betragtninger i forslag til afgørelse af 13.6.2002 i den sag, som gav anledning til Arsenal-dommen, nævnt ovenfor i fodnote 32, navnlig punkt 43 og 46-49.

39 — Forslag til afgørelse i den sag, der gav anledning til Domstolens dom af 27.11.2003, sag C-283/01, Shield Mark, Sml. I, s. 14313, punkt 50.

40 — Den brasilianske fodboldspiller, der er kendt under navnet Pelé, og hvis pseudonym er blevet registreret, herunder for beklædningsgenstande og sportsartikler, tilsyneladende uden enhver form for licens, er således blevet offer herfor, jf. afgørelse nr. 490/1999 af 20.7.1999 fra indsigelsesafdelingen ved Harmoniseringskontoret, Pellet mod Pelé.

andet er der en vis almen interesse i at værne store kunstners navne, som er en del af den universelle kulturarv, mod den umættelige kommercielle pengegriskhed, således at det undgås, at deres værker skades ved at blive banaliseret. Det er trist at forestille sig, at den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede forbruger, der allerede ikke længere forbinder navne som Opel, Renault, Ford eller Porsche med de berømte ingeniører, der gav deres eget navn til deres varer, måske vil gøre det samme med navnet Picasso i en fremtid, der desværre ikke er så langt væk.

## VI — Sagens omkostninger

70. Ifølge procesreglementets artikel 122, sammenholdt med artikel 69, stk. 2, der i henhold til artikel 118 finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger. Hvis Domstolen i overensstemmelse med mit forslag forkaster de anbringender, som appellanterne har fremført, bør appellanterne, således som jeg foreslår, pålægges at betale sagens omkostninger.

## VII — Forslag til afgørelse

71. På baggrund af ovenstående betragtninger foreslår jeg Domstolen at forkaste appellen iværksat af samejet af arvingerne efter Picasso til prøvelse af dom afsagt 22. juni 2004 af Retten i Første Instans i sag T-185/02 og at pålægge appellanterne at betale sagens omkostninger.