

CONCLUSIE VAN ADVOCaat-GENERAAL

D. RUIZ-JARABO COLOMER

van 8 september 2005¹

1. De hogere voorziening is gericht tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 22 juni 2004², houdende verwerping van het beroep tot vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”), houdende afwijzing van de door de houders van het woordmerk PICASSO, thans rekwiranten, ingestelde oppositie tegen de inschrijving van het woordmerk PICARO voor voertuigen.

2. De zaak sluit aan bij de discussie over het gevaar van verwarring en betreft bijgevolg de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk.³ Ter ondersteuning van de hogere voorziening is één enkel middel aangevoerd, dat uit vier onderdelen bestaat. Het eerste onderdeel richt zich tegen enkele uitspraken van het Gerecht, volgens welke het overwicht van het begripsmatige element bij de beoordeling

van de gelijkenis de eventuele grafische en fonetische overeenkomsten kan neutraliseren; het tweede onderdeel heeft betrekking op de bijzondere bescherming van merken met een groter onderscheidend vermogen; het derde en het vierde onderdeel betreffen enkele aspecten van het gevaar van verwarring na de aankoop bij de consument.

3. Om te beginnen is het verrassend, de naam Pablo Ruiz Picasso tegen te komen in het kader van een hogere voorziening, die niets van doen heeft met zijn verdiensten als schilder en beeldhouwer⁴, maar wel met de prozaische procedures over het gebruik van zijn tweede achternaam, die hem als kunstenaar individualiseerde en waarmee hij een groot deel van zijn werken signeerde. Het is

1 — Oorspronkelijke taal: Spaans.

2 — Arrest Ruiz-Picasso e.a./BHIM-DaimlerChrysler (PICARO) (T-185/02, Jurispr. blz. II-1739, hierna: „bestreden arrest”).

3 — Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), gewijzigd bij verordening (EG) nr. 3288/94 van de Raad van 22 december 1994 ter uitvoering van de in het kader van de Uruguay-Ronde gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83; hierna: verordening nr. 40/94).

4 — Hoewel de meest bekende artistieke facetten van de creatief onvermoeibare Pablo Picasso (1881-1973) de twee genoemde beeldende kunsten zijn, wil ik niet onvermeld laten dat hij zich ook op het gebied van de literatuur heeft begeven, meer bepaald het theater, ofschoon met minder succes. Vrucht van die arbeid is de in 1948 geschreven, maar door Gallimard eerst in 1969 gepubliceerde zesakter „Les quatre petites filles”; de Spaanse versie met de titel „Las cuatro niñas”, vertaling van Maria Teresa León, is verschenen bij uitgeverij Aguilar, Madrid, 1973. Zijn poëtische kant, die zich ontwikkelde op momenten waarop zijn frenetische beeldende activiteit minder was of hij bepaalde moeilijkheden in zijn privé-leven onderzocht, is door Gustavo M. en Michaël A. belicht in het essay „L'écriture n'est pas un jeu”, in het verzamelwerk *Picasso, l'objet du mythe*, École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, Parijs, 2005, blz. 109 e.v.

triest te moeten vaststellen dat de meest markante mythe van de twintigste eeuw, erfgoed van de mensheid, tot een handelsvoorwerp, tot handelswaar wordt gereduceerd. Het is uiteraard volstrekt legitiem deze naam tegen schadelijke aanvallen te verdedigen, maar een buitensporig gebruik ervan voor commerciële doeleinden buiten het gebied waarop hij zijn faam heeft verworven, zou afbreuk kunnen doen aan het respect dat zijn buitengewone persoonlijkheid verdient.

I — De verordening inzake het gemeenschapsmerk

4. Voormelde verordening nr. 40/94 bevat de voor de beslechting van het geschil relevante bepalingen.

5. Volgens artikel 4 van de verordening kunnen gemeenschapsmerken worden gevormd door alle tekens „die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”.

6. Artikel 8, waarin de relatieve weigeringsgronden zijn opgenomen, bepaalt in lid 1, sub b, het volgende:

„1. Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

a) [...];

b) wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.

[...]”

II — De voorgeschiedenis van de hogere voorziening

A — *De feiten van de zaak*

7. Op 11 september 1998 heeft Daimler-Chrysler AG, interveniënte in eerste aanleg,

bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken PICARO als gemeenschapsmerk.

de Overeenkomst van Nice, die als volgt zijn omschreven: „vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, auto’s, autobussen, vracht-auto’s, bestelauto’s, caravans, aanhangwagens”.

8. De inschrijvingsaanvraag betrof „automobielen en hun onderdelen, omnibussen”, die behoren tot klasse 12 van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

9. Na de voorgeschreven publicatie in het Blad van Gemeenschapsmerken, heeft de „Succession Picasso”⁵ op basis van artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen alle in de merkaanvraag genoemde categorieën van waren op grond van gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

10. De oppositie op basis van artikel 42 was gebaseerd op de eerdere inschrijving van gemeenschapsmerk nr. 614.867 ten gunste van de erfgenamen van de kunstenaar. Het woordmerk PICASSO was op 26 april 1999 ingeschreven voor waren van klasse 12 van

11. De bevoegde afdeling van het BHIM keurde de aangevraagde inschrijving goed, daar naar haar oordeel geen gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken bestond. Daarop heeft de Succession Picasso krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 bij de kamer van beroep van het BHIM beroep ingesteld tot vernietiging van die beslissing en afwijzing van de aanvraag.

12. Bij beslissing van 18 maart 2002⁶ heeft de derde kamer van beroep dat beroep verworpen op grond dat, gezien de grote mate van oplettenheid van het relevante publiek, de betrokken tekens fonetisch noch visueel overeenstemden, terwijl bovendien het begripsmatige effect van het oudere merk iedere fonetische of visuele gelijkenis tussen beide merken neutraliseerde.

5 — Onder deze collectieve aanduiding treedt een groep personen op, allen verwanten van de schilder en thans rekwiranten, die een onverdeelde boedel in de zin van de artikelen 815 en volgende van het Franse burgerlijk wetboek vormt.

6 — Zaak R 247/2001-3.

13. Bij verzoekschrift dat op 13 juni 2002 bij de griffie van het Gerecht is neergelegd, hebben de erfgenamen van Picasso beroep ingesteld tot vernietiging van de beslissing van voornoemde kamer van beroep.

Laboratorios RTB/BHIM⁷, genoemde criteria en erop gewezen dat de waren waarop de omstreden merken betrekking hebben deels gelijk zijn en deels overeenstemmen.⁸

B — *Het bestreden arrest*

14. Rekwiranten hebben twee middelen aangevoerd. Het eerste betreft schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en het tweede houdt in dat de kamer van beroep buiten de grenzen van het geschil tussen partijen in de oppositieprocedure is getreden.

15. Nu het arrest van het Gerecht met betrekking tot het tweede middel in hogere voorziening niet is aangevochten, behoeft dit geen bespreking.

16. Ten aanzien van de schending van genoemd artikel van verordening nr. 40/94 heeft het Gerecht in de eerste plaats het verwarringsgevaar globaal beoordeeld aan de hand van de in zijn arrest van 9 juli 2003,

17. Vervolgens heeft het Gerecht op basis van eerdere arresten⁹ de mate van overeenstemming tussen beide tekens onderzocht en visuele en fonetische gelijkenissen ontdekt, alhoewel de auditieve gelijkenis zwak was. Met betrekking tot de begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken heeft het Gerecht de evidente verschillen tussen enerzijds de naam van de beroemde schilder¹⁰ en anderzijds het woord „picaro” vastgesteld en erop gewezen dat dit laatste

7 — T-162/01, Jurispr. blz. II-2821.

8 — Punten 49-52 van het bestreden arrest.

9 — Inzonderheid het arrest van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen-Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)/BHIM (T-292/01, Jurispr. blz. II-4335 en aangehaalde rechtspraak).

10 — Het is algemeen aanvaard dat de tweede achternaam van de kunstenaar van Italiaanse origine is, maar toen hij werd geboren leefde de familie Picasso al enkele generaties lang in Andalusië. De familienaam „Ruiz” liet hij naar aanleiding van zijn verblijf in Parijs achterwege; in de tijd dat hij in Spanje woonde, droegen zijn schilderijen en tekeningen altijd de driedelige ondertekening Pablo Ruiz Picasso, P. Ruiz Picasso of P. R. P. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat de problemen die de Fransen hadden om zijn eerste achternaam uit te spreken tot het weglaten ervan hebben geleid. Het gemakkelijk uit te spreken woord Picasso ondervond daarentegen, met het accent op de laatste lettergreep, geen weerstand in de taal van Molière. Lafuente Ferrari, E., „Prólogo”, in Huelin & Ruiz-Blasco, R., *Pablo Ruiz Picasso*, Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1976, blz. 12.

woord voor niet-Spaanstaligen geen betekenis heeft¹¹; het is evenwel niet op de oorsprong ervan ingegaan.¹²

18. Op grond van de genoemde begripsmatige verschillen en de duidelijke betekenis van de naam van de schilder van het doek „Les demoiselles d'Avignon”¹³, heeft het

Gerecht geoordeeld dat die semantische inhoud, als merk voor voertuigen, zich in de waarneming van de gemiddelde consument niet in de plaats kan stellen van die van de schepper van de Guernica¹⁴, en dat die consument zijn naam in eerste instantie nooit zou associëren met een merk voor voertuigen. Het Gerecht is er derhalve van overtuigd dat de grote begripsmatige verschillen tussen de confluierende tekens zwaarder wegen dan de visuele en fonetische overeenkomsten.¹⁵

11 — Punten 53-55 van het bestreden arrest. Volgens het door de Real Academia Española uitgegeven *Diccionario de la lengua*, 21e druk, Madrid, 1992, betekent „picaro” met name een schaamteloos, ondeugend, schelms en verdorven, maar niet geheel onsympathiek persoon, hoofdpersoon in meesterwerken van de Spaanse picareske literatuur, of schelmenromans. Dit genre beleefde zijn hoogtepunt in romans als het anonieme *La vida de Lazarillo de Tormes*, voor het eerst gepubliceerd in 1554; *Guzmán de Alfarache*, van Mateo Alemán, (1604); en *El Buscón*, (1604); voor het eerst gepubliceerd in 1620) van Francisco de Quevedo. R. Menéndez Pidal, „Antología de prosistas castellanos”, Madrid, 1917, blz. 117, heeft benadrukt dat het laatste derde deel van de zestiende eeuw en de eerste decennia van de zeventiende eeuw zowel wat schoonheid als verspreiding over de hele beschaafde wereld betreft, het hoogtepunt vormde van de glorie van de Castiliaanse proza in twee uiterst originele, volledig aan elkaar tegengestelde genres: de meer sublieme mystieke taal, die alle geheimen van de filosofie van de goddelijke liefde kon vangen, en de meer brutale picareske literatuur, genadeloos in de satirische schildering van de omvangrijke kaste van vrienden van de ledigheid en de honger. Het woord „picaro” zou buiten de Spaanstalige cultuur wellicht beter worden begrepen, indien Hergé, de schepper van „Kuifje”, dit woord had toegelicht in het deel van de avonturen van deze stripfiguur met de titel *Kuifje en de Picaro's* (Uitgeverij Casterman, Tournai, 1976). Nu hij dit niet heeft gedaan, heeft hij zijn lezers in de Engelse, Duitse en Franse taal, waarin het woord behouden bleef, de werkelijke betekenis ervan onthouden; waarschijnlijk associëren zij het met de guerrilla en meer concreet met de groep guerrilleros onder bevel van generaal Alcázar.

12 — De etymologie van het woord „picaro” is onzeker. Het wordt voor het eerst genoemd in de farce getiteld „Custodia del hombre”, van Bartolomé Palau, die tussen 1541 en 1547 is geschreven. Volgens Corominas, J., *Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana*, uitgeverij Gredos, Madrid, 1974, deel. III, blz. 768, zijn „picaro” en het vroegere synoniem „picaño” mogelijk min of meer jargonwoorden die zijn afgeleid van het werkwoord „picar” (o.m. pikken, steken, fijnhakken), dat verschillende taken aanduidt die gewoonlijk door „picaros” werden verricht (zoals keukenhulp, of ruiter die bij een stierengevecht de stier met een lans verwondt). Ook was er een latere invloed van het Franse woord „picard”, dat tot het ontstaan van het abstracte „picardía” leidde, een verwijzing naar het gebied van de Picardie aan weerszijde van de Pyreneeën, waarvan vele bewoners destijds, overwegend soldaten, een ongedwongen, zorgeloos en bohemien leven leidden. De uitdrukking maakte deel uit van de volkstraditie voordat zij een literaire betekenis kreeg.

13 — Dit in 1907 geschilderde doek, dat oorspronkelijk de titel *Bordel philosophique* droeg, markeert het ontstaan van het kubisme, schilderijstijl die figuren tot hun grondvormen herleidt met behulp van een autonoom geometrisch vocabulaire. Brihuega Sierra, J., „Die spanische Kunst zwischen 1900 und 1939”, in *Die Geschichte der spanischen Kunst*, Duitse versie van *Historia del arte de España*, uitgeverij Lunewerg, 1996, door uitgeverij Könneman, Keulen, 1997, blz. 438.

19. Met een beroep op de bekendheid van de naam PICASSO hebben de erfgenamen van het genie aanspraak gemaakt op de uitgebreidere bescherming die de rechtspraak aan merken met een grote onderscheidingskracht toekent¹⁶, welke aanspraak door het Gerecht is afgewezen op grond dat de hoge bekendheidsgraad van de artiest het gevaar voor verwarring met betrekking tot de betrokken waren niet kon vergroten.¹⁷

20. Tot slot heeft het Gerecht met inachtneming van de technische ontwikkeling en de prijs van het soort product, de mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop onderzocht, die het bijzonder groot achtte. Het heeft daarentegen geen acht geslagen op die indruk op andere

14 — Dit schilderij heeft vorm gegeven aan de verschrikkingen van het bombardement van de stad waaraan het zijn naam ontleent door Hitlers luchtmacht op 26 april 1937. Los van zijn waarde vanuit zuiver artistiek oogpunt, geeft het uiting aan het historisch engagement van de kunstenaar in de zin dat hij zijn ivoren toren verliet om zich met de mensheid te identificeren en te solidariseren. Brihuega Sierra, J., op. cit., blz. 460.

15 — Punten 56-58 van het bestreden arrest.

16 — Arresten Hof van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 24), en 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18).

17 — Punt 61 van het bestreden arrest.

momenten dan dat van aankoop, met name na de aankoop, die bij de beoordeling van verwarringsgevaar na de aankoop relevant kunnen zijn.¹⁸

- de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 18 maart 2002 in beroepsprocedure R 247/2001-3 te vernietigen, voor zover daarbij de door rekwiranten ingestelde oppositie tegen de inschrijving van het door DaimlerChrysler aangevraagde woordmerk PICARO als gemeenschapsmerk is afgewezen;

III — De procedure voor het Hof en de conclusies van partijen

21. Het door de Succession Picasso ingediende verzoekschrift in hogere voorziening is op 19 augustus 2004 bij de griffie van het Hof ingekomen en door de BHIM op 6 december 2004 beantwoord. Replik en dupliek hebben niet plaatsgevonden.

- het BHIM te veroordelen in zijn eigen kosten alsmede in de kosten van rekwiranten in beide instanties.

22. Ter terechtzitting, van 14 juli 2005, waren de vertegenwoordigers van beide partijen en van DaymlerChrysler, interveniënte in eerste aanleg en in hogere voorziening, aanwezig.

24. Het BHIM concludeert dat het het Hof behage:

- de hogere voorziening te verwerpen;

23. Rekwiranten concluderen dat het het Hof behage:

- rekwiranten in de kosten te verwijzen.

- het arrest van het Gerecht van 22 juni 2004 in zaak T-185/02 te vernietigen;

25. Interveniente ondersteunt de conclusies van het BHIM.

¹⁸ — Punten 59 en 60 van het bestreden arrest.

IV — Beoordeling van het middel

26. Rekwiranten hebben één enkel middel aangevoerd, dat uit vier onderdelen bestaat en is gegrond op schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk.

A — *Het eerste onderdeel van het middel*

27. De erfgenamen van Picasso betwisten de inhoud van de punten 56 tot en met 58 van het arrest van het Gerecht, volgens welke de begripsmatige verschillen de visuele en fonetische overeenkomsten grotendeels neutraliseren. Zij betogen dat in dat verband niet is vereist dat ten minste een van de betrokken merken voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk zou kunnen begrijpen.¹⁹

28. Rekwiranten stellen dat de regel, aldus uitgedrukt, niet juist is, ook al gaat zij op in een bepaald concreet geval. Zij betwisten dat het feit dat een merk een precieze betekenis

buiten de context van de daardoor aangeduide waren verkrijgt, het begripsmatige verschil met andere tekens groter maakt, zonder dat in voorkomend geval wordt onderzocht of dit in voldoende mate is gebeurd.

29. Bovendien zou de neutralisering waartoe de betekenisverschillen ten opzichte van de overeenkomsten in de grafische en fonetische criteria leiden onlogisch zijn, daar zij enkel is gebaseerd op de roem van de schilder uit Málaga²⁰ en niet — zoals de rechtspraak van het Hof in het arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer²¹ verlangt — is gerelateerd aan de daardoor aangeduide waren.

30. Volgens het BHIM is alleen het argument van rekwiranten met betrekking tot het gebrek aan aandacht voor het verband tussen het teken en de daardoor aangeduide voorwerpen in het kader van de hogere voorziening rechtens relevant. Het stelt dienaangaande dat bij de beoordeling van de overeenstemming tussen merken, de beschermde waren en diensten enkel van belang zijn voor zover zij een beslissende invloed hebben op de wil van de consument.

19 — Arrest Phillips-Van Heusen-Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)/BHIM, reeds aangehaald, punt 54; en arrest van 3 maart 2004, Mühlens/BHIM-Zirih International (ZIRH) (T-355/02, Jurispr. blz. II-791).

20 — Deze verwijzing moet neutraal worden opgevat, dat wil zeggen enkel als de onbetwiste geboorteplaats van de schilder en niet als een standpunt in de even onvruchtbare als gekunstelde discussie over zijn — Franse of Spaanse — nationaliteit.

21 — Arrest van 22 juni 1999 (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819).

31. Het BHIM betwist het bestaan van een regel volgens welke de semantische vergelijking van de merken zich moet beperken tot de betekenissen die met de betrokken waren verband houden, aangezien het erom gaat een totaalindruk te krijgen. Het meent dan ook dat het door de Succession Picasso aangevochten arrest slechts uitdrukking geeft aan het beginsel van de totaalindruk die deze commerciële eigendom bij het publiek oproept.

32. DaimlerChrysler betwist dat door de bijzondere ideologische inhoud van het woord PICASSO verwarringsgevaar ontstaat en stelt zich op het standpunt dat die naam juist is gebruikt om een voor de consumenten waarneembaar verband tussen de voertuigen en de artiest tot stand te brengen.

33. Het is voor het eerst dat het Hof zich gesteld ziet voor de vraag naar de toelaatbaarheid van deze regel voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, zodat ik kort op de relevante rechtspraak zal ingaan. In de zaak SABEL heeft het Hof de eis geformuleerd dat alle relevante omstandigheden van het concrete geval in aanmerking moeten worden genomen²² en tevens aangegeven dat de globale beoordeling wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de conflicterende merken betreft, dient te berus-

ten op de totaalindruk die zij oproepen²³, daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.²⁴

34. Deze beoordeling van de grafische, fonetische of begripsmatige bestanddelen die dominerend worden geacht, komt in ieder concreet geval toe aan de geadieerde rechter. Ik heb reeds eerder²⁵ mijn standpunt ten aanzien van de uitbreiding van het toezicht door het Hof in hogere voorziening op dit gebied duidelijk gemaakt, zodat ik volsta met de opmerking dat het Hof volgens artikel 58 van zijn Statuut niet in de beoordeling van de feiten mag treden.

35. Dat toezicht zou alleen aan de orde zijn in geval van een absolute en voorafgaande toepassing van de omstreden regel, dat wil zeggen zonder een afzonderlijk onderzoek vooraf van de verschillende elementen, wat tot een automatische toepassing zou leiden. Dit zou duidelijk in tegenspraak zijn met de hierboven aangehaalde rechtspraak van het Hof.

36. In de punten 54 en 55 van het bestreden arrest zijn al deze elementen in overeenstemming met die rechtspraak afgewogen, voordat werd ingegaan op het beslissend geachte element, te weten het begripsmatige.

23 — Ibidem, punt 23.

24 — Zie ook arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25.

25 — Conclusie van 14 mei 2002 in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM (C-104/00, Jurispr. blz. I-7561, punten 58-60).

22 — Arrest, reeds aangehaald, punt 22.

37. De gekozen oplossing is niet verrassend, aangezien in de rechtsleer reeds is verdedigd dat ook al volstaat de gelijkenis van één van de elementen om verwarringsgevaar te doen ontstaan²⁶, de begripsmatige vergelijking van twee aanduidingen in twee totaal tegen-gestelde richtingen kan uitmonden: bevestiging van het bestaan van verwarringsgevaar dan wel neutralisering van de uitkomst van de fonetische beoordeling van de vergeleken merken.²⁷

38. Rekwiranten stellen dat het Gerecht zijn beslissing op het punt van de waren en de relevante markt niet heeft gemotiveerd, zoals het arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer verlangt. Volgens punt 27 van dit arrest dienen deze factoren evenwel alleen in aanmerking te worden genomen wanneer de nationale rechter een zekere mate van visuele, auditiële en begripsmatige gelijkenis vaststelt. De bestreden beslissing heeft zich dienaangaande echter in negatieve zin uitgesproken, zodat het Gerecht het belang ervan niet behoefde te beoordelen op grond van de aard van de betrokken waren of diensten en de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht.

39. Hieruit volgt derhalve dat het bestreden arrest artikel 8, lid 1, sub b, van verordening

nr. 40/94 niet heeft geschonden, zodat het eerste onderdeel van het middel ongegrond is.

B — Het tweede onderdeel van het middel

40. Met het tweede onderdeel van het enige middel verwijten de erfgenamen van een van de vaders van het kubisme²⁸ het Gerecht, dat het geen acht heeft geslagen op de rechtspraak van het Hof volgens welke het verwarringsgevaar groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is²⁹, en evenmin op die volgens welke merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, een ruimere bescherming genieten.³⁰

41. Het woord PICASSO heeft volgens rekwiranten een dergelijk inherent onderscheidend vermogen en bevat geen enkele

26 — Dit is de opvatting van bijvoorbeeld Bender, A., „Relative Eintragungshindernisse”, in Ekey, F./Klipperl, D., *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, blz. 930 en 931; zie ook arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 28.

27 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre derecho de marcas*, 2e druk, Madrid, 2004, blz. 301.

28 — Het is moeilijk de exacte oorsprong van deze stroming in de kunst vast te stellen, alhoewel het idee om de natuur naar kubische, conische en cilindrische vormen te vertalen, voortkwam uit een advies van Cézanne in een brief aan een jonge schilder, waarin hij hem leek te suggereren dat hij zijn schilderijen volgens het patroon van die grondvormen moest opbouwen. Gombrich, E.H., *Historia del arte*, Spaanse versie van Rafael Santos Torroella, uitgeverij Alianza, 5e herdruk, Madrid, 1987, blz. 481.

29 — Arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 24.

30 — Arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 20.

beschrijving van voertuigen, hetgeen in eerste aanleg niet in aanmerking is genomen.

42. Volgens het BHIM heeft het Gerecht de bedoelde regel van het arrest SABEL niet miskend, nu het in feite heeft vastgesteld dat het betrokken teken elk onderscheidend vermogen mist.

43. Het onderzoek van die stelling zou een beoordeling van de feiten inhouden, waartoe het Hof niet mag overgaan, zodat zij niet kan worden onderzocht. Alleen indien een rechtsregel zou bestaan die aan het gebruik van een prestigieuze naam een groot onderscheidend vermogen toekent, zou sprake kunnen zijn van een onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht. In de communautaire rechtspraak is een dergelijke regel echter niet vastgesteld.³¹

44. Interveniente stelt dat de naam PICASSO een dergelijk onderscheidend vermogen in de wereld van de voertuigen niet heeft, zodat het ook niet kleiner kan worden.

45. Indien men dit onderdeel van het middel zou opvatten als verwijt dat het Gerecht het onderscheidend vermogen van het merk PICASSO heeft miskend, zou het, zoals het BHIM stelt, niet-ontvankelijk zijn omdat het een feitelijke beoordeling impliceert die buiten de bevoegdheid van dit Hof valt.

46. Uit de formulering van het verzoekschrift in hogere voorziening zelf blijkt nochtans, dat rekwiranten het Gerecht verwijten dat het de regel volgens welke merken met een groot onderscheidend vermogen een ruimere bescherming genieten, niet heeft toegepast.

47. De punten 55, 57 en 61 van het bestreden arrest, gelezen in hun onderlinge samenhang, maken echter duidelijk dat het woordmerk PICASSO als merk voor voertuigen dat onderscheidend vermogen niet heeft, zodat daaraan niet die ruimere bescherming toekomt op grond dat het de naam van een beroemde schilder betreft.

48. Mitsdien is het verwijt dat het bestreden arrest artikel 8, lid 1, sub b, schendt ongefundeerd, zodat het tweede onderdeel van het middel moet worden afgewezen.

³¹ — Met betrekking tot de voor de beoordeling van een groot onderscheidend vermogen relevante criteria, verwijst het BHIM naar het arrest van het Hof van 4 mei 1999, *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 51), en het arrest *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, reeds aangehaald, punt 23.

C — *Het derde onderdeel van het middel*

49. Met dit onderdeel van het middel komen rekwiranten op tegen de methode die het Gerecht bij de beoordeling van het verwarringsgevaar heeft gebruikt en die uitgaat van het niveau van oplettendheid van de gemiddelde consument op het moment waarop hij zijn keuze voorbereidt of uitoefent. Zij menen dat deze te beperkt is, daar enerzijds afnemers ook met de waren worden geconfronteerd wanneer zij geen aankoopbeslissing moeten nemen, en anderzijds merken volgens het arrest Arsenal Football Club³² ook een functie vervullen na de verkoop.

50. Volgens de Succession Picasso levert de in het bestreden arrest gehanteerde beperking van de oplettendheid van de gemiddelde consument tot dat keuzemoment derhalve een schending op van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, nu het Gerecht voorbijgaat aan de regel dat de houder van het merkrecht zowel vóór als na de aankoop tegen mogelijke verwarring moet worden beschermd.

51. Volgens het BHIM heeft het in sommige gevallen zin om naar de aandacht van de consumenten na de verkoop te kijken, bijvoorbeeld bij de aankoop van verpakte

waren. In het algemeen wordt de belangstelling van de consument echter gemeten op het moment waarop hij voor een concreet product kiest.

52. DaimlerChrysler verwijst naar de in het bestreden arrest geuite opvatting ter ondersteuning van haar standpunt dat de mate van oplettendheid van de consumenten bij de aankoop van een automobiel uitzonderlijk hoog is. Zij ontkent daarentegen dat verwarring kan ontstaan nadat de transactie heeft plaatsgevonden en stelt verder dat de koper bij het nemen van zijn beslissing bijzonder omzichtig en oplettend is, zodat het onderzoek van het verwarringsgevaar zich op dat moment moet concentreren.

53. Aangezien dit onderdeel van het middel op het arrest Arsenal Football Club is gebaseerd, is het van belang naar de inhoud van dat arrest te kijken. In punt 57 daarvan sluit het Hof niet uit dat bepaalde consumenten — met name nadat zij de waren van Reed hebben gekocht en zij zich niet meer in de kraam bevinden waar is aangegeven dat de producten geen officiële waren van de club zijn — in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC. Hieruit valt evenwel geen algemene regel af te leiden die ertoe verplicht de functie van het merk na de verkoop van de daardoor aangeduide waren te bestendigen.

54. Zoals het BHIM in zijn memorie van antwoord opmerkt, heeft het Hof zich enkel van het argument van de verwarring na de

32 — Arrest van 12 november 2002 (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 57).

verkoop bediend om te bevestigen dat sprake was van inbreuk op het merkrecht, ondanks het door Reed in zijn kraam aangebrachte bord met de mededeling dat de waren niet afkomstig waren van Arsenal FC. Bovendien deelt de meerderheid van de rechtsgeleerden niet de opvatting dat het argument van de verwarring na de verkoop bij de beoordeling van het verwarringsgevaar relevant is.³³

55. Gelet op deze overwegingen lijkt hier evenmin sprake te zijn van schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, zodat ook het derde onderdeel van het middel ongegrond is.

D — *Het vierde onderdeel van het middel*

56. Het vierde onderdeel van het middel maakt bezwaar tegen het in punt 60 van het bestreden arrest gemaakte onderscheid naar gelang het verwarringsgevaar wordt beoordeeld in het kader van een oppositieprocedure (op basis van artikel 8, lid 1, sub b, van de verordening) of in het geval van een inbreuk op een merkrecht (op basis van artikel 9, lid 1, sub b), hetgeen in strijd is met het door het Hof bepaalde in het reeds aangehaalde arrest Arsenal Football Club.

33 — Baudenbacher, C. en Naumann, A., „Neueste Entwicklungen in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe“, in Baudenbacher, C., en Simon, J., *Neueste Entwicklungen in Europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht*, Bazel, 2003, blz. 1 e.v., in het bijzonder blz. 47.

57. Volgens rekwiranten vindt dit verschil in behandeling noch in de tekst, noch in de systematiek van verordening nr. 40/94 steun, daar in beide situaties de verwarring na de verkoop moet worden onderzocht, zeker waar het gaat om waren als automobielen, die het publiek voortdurend op straat en in reclames in allerlei media ziet.

58. Het BHIM wijst op het duidelijke verschil tussen de feiten van het arrest Arsenal Football Club en die van de bestreden beslissing, zowel op het punt van de procedure, een verweten inbreuk in het ene en oppositie in het andere geval, als op dat van het betrokken voorwerp, dat in het eerste geval dezelfde waren en tekens betreft en in het tweede overeenstemmende waren en tekens. Het Hof doet in het arrest Arsenal Football Club in dit verband geen uitspraak over het gevaar van verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG³⁴, maar over de vraag of het litigieuze gebruik binnen de werkingsfeer van dat artikel viel.

59. Volgens interveniënte betekent voormeld punt van het bestreden arrest alleen dat omstandigheden in een inbreukproce-

34 — Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989 L 40, blz. 1).

dure een betekenis kunnen hebben die zij in een oppositieprocedure niet hebben.

60. In punt 60 van het bestreden arrest staat dat de mate van aandacht van het betrokken publiek waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, iets anders is dan de vraag of omstandigheden die zich na de aankoop voordoen relevant kunnen zijn bij de beoordeling of sprake is van inbreuk op een merkrecht, zoals dit met betrekking tot het gebruik van een aan het merk identiek teken is erkend in het door verzoekers aangehaalde arrest Arsenal Football Club.

61. In deze context onderstreept deze vaststelling alleen het onderscheid tussen enerzijds het meten van de mate van aandacht van het publiek bij de beoordeling van het gevaar voor verwarring van twee tekens — die noodzakelijkerwijs overeenstemmend moeten zijn, want in het geval van gelijke tekens zou het om de inbreuk van een merkrecht gaan — en anderzijds de vraag of bepaalde omstandigheden die zich na de aankoop voordoen relevant kunnen zijn bij de beoordeling of sprake is van inbreuk op dit industrieel eigendomsrecht. Zoals uit dat punt 60 blijkt, verwijst het Gerecht op geen enkel moment naar enig verschil bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in het kader van een oppositieprocedure of in dat van een inbreukprocedure.

62. Ook het vierde onderdeel van het middel is derhalve ongegrond.

63. Daar geen van de in het enige middel aangevoerde grieven kan slagen daar zij alle kennelijk ongegrond zijn, dient de hogere voorziening te worden verworpen.

V — Tot slot een korte uitweiding

64. De wettelijk vertegenwoordiger van de erfgenamen van Picasso heeft van de hogere voorziening gebruik gemaakt om in te gaan op de omvang en de frequentie van het gebruik als merk van eigennamen van personen die grote bekendheid of populariteit genieten, en daarbij beroemde historische figuren genoemd als Napoleon, Churchill of Gorbachov; ontwerpers als Christian Dior of Alessi; sportlieden als Boris Becker of Tiger Woods; en musici als Mozart. Hij heeft gewezen op de rol van de zogeheten „merchandising” met name bij reeds bekende merken ter promotie van andere producten die geen enkel verband hebben met het oorspronkelijke product³⁵, zoals bijvoorbeeld: Coca-Cola (dranken) voor kleding en schrijfwaren; Marlboro (sigaretten) voor kleding; Davidoff (sigaren) voor luxe cosmetische producten. Deze gedachten zijn voor mij aanleiding enkele kanttekeningen te maken.

35 — Zie over het arrest Arsenal, reeds aangehaald, Kilbey, I., „The ironies of Arsenal v Reed”, in *European Intellectual Property Review*, 2004, blz. 479 e.v.

65. Om te beginnen heeft het feit dat de erfgenamen van Picasso autofabrikant Citroën een licentie hebben verleend om die naam te gebruiken voor een model van het type Xara tot kritiek geleid, met name van de directeur van het Picasso-museum in Parijs, die vreesde dat het imago van het genie onherstelbaar zou worden beschadigd³⁶ en dat Picasso in het derde millennium alleen nog maar een automerk zou zijn.

66. Ofschoon de gemeenschapswetgeving de mogelijkheid biedt eigennamen als merk te doen inschrijven, en deze merken voor de meest uiteenlopende waren en diensten kunnen worden gebruikt, moet uitgaande van de wezenlijke functie van dit industrieel eigendomsrecht onderscheid worden gemaakt in de mate van bescherming die ze verdienen of verkregen hebben.

67. Ik heb reeds in andere bijdragen te kennen gegeven wat naar mijn mening het eigenlijke doel van het merkenrecht is: de juistheid waarborgen van de inlichtingen die het ingeschreven teken verschaft over de onderneming waarvan bepaalde waren

afkomstig zijn³⁷, onverminderd andere functies.³⁸

68. Ook heb ik er eerder op gewezen³⁹ dat de houder van een merk een monopolie verkrijgt, zodat hij in beginsel en over het algemeen anderen het gebruik van dat merk kan verbieden. Deze door de wet toegekende bescherming is des te meer gerechtvaardigd wanneer het om een eigennaam gaat, daar niemand veilig is voor parasitisme.⁴⁰

69. Niettemin zijn ten aanzien van de wettelijke bescherming van de persoonsnaam waarmee men prestige heeft verkregen twee preciseringen op zijn plaats. Wanneer men toestemming verleent voor het gebruik van die naam op een heel andere gebied dan dat waarop de reputatie is verkregen, kan men niet zonder meer een beroep doen op de ruimere bescherming waarop merken met een groot onderscheidend vermogen recht hebben, omdat in die andere context in wezen zeer twijfelachtig is dat de naam, althans aanvankelijk, informatie verschaft over de commerciële herkomst van de waren

36 — Dagblad *El Mundo*, editie van 6 januari 2000; te raadplegen via <http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/01/06/cultura/793771.html>.

37 — Conclusie in de zaak waarin arrest is gewezen op 21 november 2002, *Robelco* (C-23/01, Jurispr. blz. I-10913, punt 26).

38 — Zoals bijvoorbeeld de functie van element van verkoopbevordering of instrument van commerciële strategie; Grynfogel, C., „Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques”, in *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, nr. 6/2000, blz. 494 e.v., inzonderheid blz. 500. Zie ook mijn conclusie van 13 juni 2002 in de zaak *Arsenal Football Club*, reeds aangehaald, met name de punten 43 en 46-49.

39 — Conclusie in de zaak waarin arrest is gewezen op 27 november 2003, *Shield Mark* (C-283/01, Jurispr. blz. I-14313, punt 50).

40 — Zoals de Braziliaanse voetballer die bekend is onder de naam Pelé, wiens pseudoniem voor kleding en sportartikelen kennelijk zelfs zonder enige vorm van licentie is geregistreerd; beslissing nr. 490/1999 van de oppositieafdeling van het BHIM van 20 juli 1999, *Pellet/Pelé*.

of diensten. Daarnaast bestaat een zeker algemeen belang bij de bescherming van namen van grote kunstenaars — die een universeel cultureel erfgoed vormen — tegen de onverzadigbare en mercantilistische hebzucht, om te voorkomen dat hun oeuvre door trivialisering beschadigd raakt. Het is triest te bedenken dat de gemiddeld geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument, die namen als Opel, Renault, Ford of Porsche niet al langer associeert met de eminente ingenieurs wier producten hun naam dragen, in een helaas niet al te verre toekomst met betrekking tot de naam Picasso wellicht eenzelfde proces zal doormaken.

VI — Kosten

70. Volgens artikel 122 juncto artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen. Indien het enige door rekwiranten aangevoerde middel conform mijn voorstel wordt afgewezen, dienen zij bijgevolg in de kosten van deze procedure te worden verwezen.

VII — Conclusie

71. Gelet op het voorgaande, geef ik het Hof in overweging de hogere voorziening die door de Succession Picasso is ingesteld tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM-DaimlerChrysler (PICARO) (T-185/02), te verwerpen en rekwiranten in de kosten van de procedure te verwijzen.