

ARREST VAN HET GERECHT (Tweede kamer)

22 juni 2004<sup>\*</sup>

In zaak T-185/02,

**Claude Ruiz-Picasso**, wonende te Parijs (Frankrijk),

**Paloma Ruiz-Picasso**, wonende te Londen (Verenigd Koninkrijk),

**Maya Widmaier-Picasso**, wonende te Parijs,

**Marina Ruiz-Picasso**, wonende te Genève (Zwitserland),

**Bernard Ruiz-Picasso**, wonende te Parijs,

allen vertegenwoordigd door C. Gielen, advocaat,

verzoekers,

<sup>\*</sup> Procestaal: Duits.

tegen

**Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)**, vertegenwoordigd door G. Schneider en U. Pflegar als gemachtigden,

verweerder,

andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht,

**DaimlerChrysler AG**, gevestigd te Stuttgart (Duitsland), vertegenwoordigd door S. Völker, advocaat, domicilie gekozen hebbende te Luxemburg,

betreffende een beroep tegen de beslissing van de derde kamer van beroep van het BHIM van 18 maart 2002 (zaak R 0247/2001-3), betreffende een oppositieprocedure tussen Succession Picasso en DaimlerChrysler AG,

wijst

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),

samengesteld als volgt: N. J. Forwood, kamerpresident, J. Pirrung en A. W. H. Meij, rechters,

griffier: D. Christensen, administrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 11 november 2003,

het navolgende

## Arrest

### De voorgeschiedenis van het geschil

- 1 Op 11 september 1998 heeft interveniënte krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”) een in het Duits gestelde aanvraag voor een gemeenschapsmerk ingediend.
- 2 De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken PICARO.
- 3 De waren en diensten waarvoor de inschrijvingsaanvraag is ingediend, behoren tot klasse 12 in de zin 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, en beantwoorden aan de volgende omschrijving: „automobielen en hun onderdelen, omnibussen”.
- 4 Op 25 mei 1999 is de merkaanvraag gepubliceerd in het *Blad van gemeenschapsmerken*.

- 5 Op 19 augustus 1999 heeft de Succession Picasso, een aan verzoekers toebehorende onverdeelde boedel in de zin van de artikelen 815 en volgende van het Franse burgerlijk wetboek, op grond van artikel 42, lid 1, van verordening nr. 40/94 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor alle in de merkenaanvraag genoemde categorieën waren. Ter ondersteuning van de oppositie werd het in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde verwarringsgevaar aangevoerd. De oppositie was gebaseerd op het bestaan van het gemeenschapsmerk nr. 614 867, waarvan de Succession Picasso houder is (hierna: „oudere merk”). Het oudere merk, te weten het woordteken PICASSO, waarvoor de aanvraag op 1 augustus 1997 was ingediend, is op 26 april 1999 ingeschreven voor waren die behoren tot klasse 12 in de zin van de Overeenkomst van Nice en die als volgt zijn omschreven: „vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, auto’s, autobussen, vrachtauto’s, bestelauto’s, caravans, aanhangwagens (voertuigen)” .
- 6 Bij beslissing van 11 januari 2001 heeft de oppositieafdeling de oppositie ongegrond verklaard op grond dat er geen gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken bestond.
- 7 Op 7 maart 2001 heeft de Succession Picasso krachtens artikel 59 van verordening nr. 40/94 beroep ingesteld bij het BHIM strekkende tot vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling en tot afwijzing van de merkenaanvraag.
- 8 Bij beslissing van 18 maart 2002, waarvan verzoekster op 17 april 2002 in kennis is gesteld (zaak R 247/2001-3, hierna: „bestreden beslissing”), heeft de derde kamer van beroep van het BHIM het beroep verworpen. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat gelet op de grote mate van oplettendheid van het relevante publiek de betrokken merken fonetisch noch visueel overeenstemden. Bovendien heeft zij geoordeeld dat het begripsmatig effect van het oudere merk iedere fonetische en/of visuele gelijkenis tussen de betrokken merken neutraliseerde.

## Procedure et conclusies van partijen

- 9 Bij in het Engels opgesteld en op 13 juni 2002 ter griffie van het Gerecht neergelegd verzoekschrift hebben verzoekers, handelend onder de naam „Succession Picasso”, het onderhavige beroep ingesteld.
- 10 Nadat interveniënte binnen de daartoe door de griffie van het Gerecht gestelde termijn bezwaar had gemaakt tegen het Engels als proces taal, is het Duits, als taal waarin de aanvraag van het gemeenschapsmerk was gesteld, overeenkomstig artikel 131, lid 2, derde alinea, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht als proces taal aangewezen.
- 11 Op rapport van de rechter-rapporteur heeft het Gerecht (Tweede kamer) besloten tot de mondelinge behandeling over te gaan en bij wijze van maatregel tot organisatie van de procesgang in de zin van artikel 64 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht verzoekers en het BHIM vragen gesteld, die binnen de daartoe gestelde termijn zijn beantwoord.
- 12 Ter terechtzitting van 11 november 2003 zijn partijen in hun pleidooien en hun antwoorden op de vragen van het Gerecht gehoord.
- 13 Verzoekers concluderen dat het het Gerecht behaagt:

— de bestreden beslissing te vernietigen;

- de oppositie toe te wijzen en de merkaanvraag af te wijzen;
- interveniënte in de kosten te verwijzen.

14 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behaagt:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekers in de kosten te verwijzen.

15 Interveniente concludeert dat het het Gerecht behaagt:

- het beroep te verwerpen;
- verzoekers in de kosten te verwijzen.

## **De ontvankelijkheid**

### *Argumenten van partijen*

16 Interveniente merkt op dat het beroep niet-ontvankelijk is aangezien de Succession Picasso noch een natuurlijke persoon noch een rechtspersoon is. Het verzoekschrift

geeft niet aan welk type rechtspersoon deze entiteit zou zijn en deze heeft, in strijd met het voorschrift van artikel 44, lid 5, van het Reglement voor de procesvoering, geen enkel bewijs van haar bestaan rechtens bij het verzoekschrift gevoegd.

- 17 In antwoord op de schriftelijke vragen van het Gerecht hebben verzoekers opgemerkt dat ofschoon een onverdeelde boedel in de zin van de artikelen 815 en volgende van het Franse burgerlijk wetboek geen rechtspersoonlijkheid heeft, deze een van haar leden onafhankelijke entiteit is die crediteur of debiteur kan zijn en in rechte mag optreden. Subsidiar hebben verzoekers opgemerkt dat het beroep moet worden geacht namens de vijf mederechthebbenden te zijn ingesteld. Bovendien zijn verklaringen overgelegd waarin Claude Ruiz-Picasso gemachtigd is om namens de vier andere erfgenamen alle handelingen te verrichten ter bescherming van hun rechten terzake van het oeuvre en de naam van Pablo Picasso.
- 18 Het BHIM heeft uiteengezet dat de „Succession Picasso” in het register van gemeenschapsmerken was ingeschreven als houder van het oudere merk en dat zij derhalve op grond van artikel 8, lid 2, sub a-ii, juncto artikel 42, lid 1, sub a, van verordening nr. 40/94 partij kon zijn in de oppositieprocedure.

### *Beoordeling door het Gerecht*

- 19 Ten betoge dat de Succession Picasso in rechte kan optreden als van haar leden onafhankelijke entiteit, hebben verzoekers enkel verwezen naar de artikelen 815 en volgende van het Franse burgerlijk wetboek. Na door het Gerecht te zijn verzocht ter zake nadere gegevens te verstrekken en overeenkomstig artikel 44, lid 5, van het Reglement voor de procesvoering het bewijs te verschaffen dat deze entiteit rechtens bestaat, hebben verzoekers enkel opnieuw verwezen naar de artikelen 815 en volgende van het Franse burgerlijk wetboek. In plaats van aanvullende gegevens te

overleggen teneinde ter voldoening aan de eisen van artikel 44, lid 5, van het Reglement voor de procesvoering de, zij het beperkte, zelfstandigheid en aansprakelijkheid van de Succession Picasso aan te tonen, en het bewijs te verschaffen dat de volmacht van hun raadsman op regelmatige wijze is verstrekt door een daartoe gerechtigde vertegenwoordiger van deze entiteit, hebben de mederechthebbenden subsidiair mededeling gedaan van hun adres, de bevoegdheden die vier van hen aan Claude Ruiz-Picasso hebben overgedragen alsmede de door deze laatste verstrekte volmacht.

- 20 In deze omstandigheden volstaat het feit dat de Succession Picasso als houder van het oudere merk is ingeschreven en uit dien hoofde partij is geweest in de oppositieprocedure en in de procedure voor de kamer van beroep, niet om te oordelen dat het namens haar ingediende verzoekschrift voldoet aan de voorschriften van artikel 44 van het Reglement voor de procesvoering.
- 21 Anders dan interveniënte stelt, betekent dit niet dat het beroep niet-ontvankelijk is. De woorden „Succession Picasso” duiden immers de vijf mederechthebbenden gezamenlijk aan, die als natuurlijke personen niet zijn onderworpen aan de verplichtingen van artikel 44, lid 5, van het Reglement voor de procesvoering. Derhalve moet het beroep worden geacht te zijn ingesteld door de vijf mederechthebbenden.
- 22 Het feit dat de mederechthebbenden ervoor hebben gekozen het onderhavige beroep in te stellen met gebruikmaking van de collectieve aanduiding „Succession Picasso”, heeft geen invloed op de ontvankelijkheid. Er bestaat immers geen twijfel over de identiteit van de personen die onder deze collectieve aanduiding handelen. Bovendien verzet in de omstandigheden van de onderhavige zaak geen enkel legitiem belang van de andere partijen bij het geschil zich ertegen dat het Gerecht de aanduiding van de verzoekende partij ten behoeve van dit arrest ambtshalve rectificeert.



## Ten gronde

- 23 Verzoekers voeren twee middelen aan ter ondersteuning van hun beroep, te weten, in de eerste plaats, schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en, in de tweede plaats, niet-eerbiediging van de in artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 opgenomen procedurebeginselen, doordat de kamer van beroep buiten de grenzen van het geschil tussen partijen in de oppositieprocedure is getreden. Het tweede middel dient als eerste te worden onderzocht.

*Tweede middel: schending van procedurebeginselen doordat de kamer van beroep buiten de grenzen van het geschil tussen partijen in de oppositieprocedure is getreden*

## Argumenten van partijen

- 24 Verzoekers merken op dat partijen in de oppositieprocedure geen enkel gegeven hebben overgelegd tot staving van het in punt 15 van de bestreden beslissing bedoelde vermoeden terzake van de mate van oplettendheid van het relevante publiek, of van de veronderstellingen in de punten 19 tot en met 21 van deze beslissing met betrekking tot het effect van het oudere merk op de markt en de perceptie van dat merk door het relevante publiek. Volgens verzoekers had de kamer van beroep haar beslissing niet mogen baseren op vermoedens en veronderstellingen waarop partijen zich niet hebben beroepen.
- 25 Het BHIM brengt daartegen in dat de kamer van beroep artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden door haar beslissing te baseren op

feiten die zij ambtshalve in de procedure heeft aangevoerd. De kamer van beroep heeft volgens het BHIM daarentegen op relevante wijze algemeen bekende feiten waarop de oppositieafdeling haar beslissing reeds had gebaseerd, aan een juridische beoordeling onderworpen.

- 26 Interveniënte is van mening dat het BHIM het recht heeft zijn beslissingen te baseren op algemeen bekende feiten, ook al zijn die niet door een procespartij aangevoerd. Volgens haar is het een algemeen bekend feit dat personenwagens producten zijn met een hoge verkoopprijs en dat de aankoopbeslissing van de consument door een bijzonder groot aantal factoren wordt beïnvloed.

#### Beoordeling door het Gerecht

- 27 Artikel 74 van verordening nr. 40/94 bepaalt dat „in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden [...] dit onderzoek [van het BHIM] beperkt [blijft] tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering”.
- 28 Deze bepaling legt een dubbele beperking op aan het onderzoek door het BHIM. Zij ziet enerzijds op de feitelijke grondslag van de beslissingen van het Bureau, te weten de feiten en bewijzen waarop deze beslissingen kunnen worden gebaseerd [zie in die zin arrest Gerecht van 13 juni 2002, *Chef Revival USA/BHIM — Massagué Marín (Chef)*, T-232/00, Jurispr. blz. II-2749, punt 45], en anderzijds op de rechtsgrondslag van deze beslissingen, te weten de bepalingen die de aangezochte instantie moet toepassen. Wanneer de kamer van beroep uitspraak doet op een beroep tegen een beslissing waarmee een oppositieprocedure is beëindigd, kan zij haar beslissing dus alleen baseren op de relatieve weigeringsgronden die de betrokken partij heeft aangevoerd en op de feiten en bewijzen die deze partij in dit verband heeft aangedragen [arrest Gerecht van 23 september 2003, *Henkel/BHIM — LHS (UK) (KLEENCARE)*, T-308/01, Jurispr. blz. II-3253, punt 32].

- 29 De beperking van de feitelijke grondslag van het onderzoek door de kamer van beroep sluit echter niet uit dat deze, behalve met de feiten die door de partijen bij de oppositieprocedure expliciet naar voren zijn gebracht, tevens rekening houdt met algemeen bekende feiten, dat wil zeggen feiten die voor een ieder kenbaar zijn of die kenbaar zijn via algemeen toegankelijke bronnen.
- 30 In de eerste plaats dient er immers rekening mee te worden gehouden dat het rechtsvoorschrift van artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 een uitzondering vormt op het in de aanhef van dezelfde bepaling als uitgangspunt opgenomen ambtshalve onderzoek van de feiten. Deze uitzondering moet dus restrictief worden uitgelegd in die zin, dat de reikwijdte ervan niet verder gaat dan nodig is om de doelstelling ervan te verwezenlijken.
- 31 Het rechtsvoorschrift van artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 heeft als ratio legis, het bestuur te ontlasten van de taak zelf de feiten te onderzoeken in het kader van de procedures inter partes. Deze doelstelling komt niet in het gedrang wanneer het BHIM rekening houdt met algemeen bekende feiten.
- 32 Artikel 74, lid 1, in fine, van verordening nr. 40/94 kan daarentegen niet tot doel hebben, de oppositieafdeling of de kamer van beroep te dwingen om bewust een beslissing te nemen op grond van feitelijke veronderstellingen die kennelijk onvolledig of in strijd met de werkelijkheid zijn. Het verlangt evenmin dat de partijen bij een oppositieprocedure het BHIM alle algemeen bekende feiten aanvoeren die eventueel relevant kunnen zijn voor de te nemen beslissing. Indien deze bepaling aldus werd uitgelegd dat het ambtshalve in aanmerking nemen van algemeen bekende feiten zou zijn uitgesloten, zouden partijen er immers toe worden aangezet om uit voorzorg in hun schriftelijke stukken een gedetailleerde uiteenzetting van algemeen bekende feiten op te nemen, waardoor het gevaar zou bestaan dat de oppositieprocedure aanzienlijk wordt verzwaard.

- 33 In het licht van de voorgaande overwegingen dient te worden onderzocht of de kamer van beroep buiten de grenzen van het geschil tussen partijen is getreden door rekening te houden met de verschillende onderdelen van het onderhavige middel.
- 34 In de eerste plaats bestrijden verzoekers punt 15 van de bestreden beslissing, waarin wordt opgemerkt dat de mate van oplettendheid van de gemiddelde consument kan variëren al naargelang de categorie van de betrokken waren en dat het „is geoorloofd te veronderstellen dat in het onderhavige geval de betrokken consument bijzondere aandacht zal schenken aan de aankoop van deze waren” (te weten automobielen en hun onderdelen en omnibussen). In de tweede plaats verwijten verzoekers de kamer van beroep, in punt 19 van de bestreden beslissing rekening te hebben gehouden met het begripsmatige effect van de naam „Picasso” op de betrokken markt en te hebben vastgesteld dat het „veroorloofd [was] te veronderstellen dat de meerderheid van de Europese consumenten de term ‚PICASSO’ [zouden associëren] met de wereldwijd beroemdste schilder uit de twintigste eeuw: Pablo Picasso”. In de derde plaats zijn verzoekers van mening dat de kamer van beroep zich niet kon baseren op de beweringen in de punten 20 en 21 van de bestreden beslissing dat „het onderscheidend vermogen van het teken PICASSO zo groot is dat ieder waarneembaar verschil kan volstaan om elk gevaar voor verwarring bij de betrokken consumenten uit te sluiten” en dat „de betrokken consument, die met de naam PICASSO en het merk dat hij belichaamt wordt geconfronteerd, nooit het merk PICARO zal associëren met de met het merk PICASSO bedoelde Spaanse artiest”.
- 35 In de hiervoor weergegeven passages uit de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geen al dan niet algemeen bekende nieuwe feiten geïntroduceerd, maar het criterium aangegeven en toegepast dat volgens vaste rechtspraak relevant is om te beoordelen of er gevaar voor verwarring tussen de betrokken merken bestaat, te weten de vermoedelijke waarneming van de categorie van betrokken waren of diensten door de redelijk omzichtige en oplettende, gemiddelde consument (arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 23; 16 juli 1998, Gut Springenheide en Tuský, C-210/96, Jurispr. blz. I-4657, punt 31, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punten 25 en 26). Het gaat dus om een essentieel element in de redenering van de kamer van beroep. Verzoekers kunnen niet beweren dat de kamer van beroep buiten de grenzen van het geschil tussen partijen is getreden door gebruik te maken van dit voor zijn beoordeling van het verwarringsgevaar onmisbare criterium.

- 36 Terzake van het tweede van de hiervoor genoemde elementen moet worden toegevoegd dat de Succession Picasso zelf op bladzijde drie van de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van haar beroep bij de kamer van beroep van het BHIM, het volgende heeft opgemerkt:

„Het [BHIM] merkt allereerst op dat de Europese consument Picasso als beroemde Spaanse schilder zal erkennen. Verzoekster deelt deze visie” („The Office firstly notes that PICASSO will be recognized by the European consumers as a famous Spanish painter. The Appellant shares this point of view.”)

- 37 In deze omstandigheden kunnen verzoekers de kamer van beroep niet verwijten, in de bestreden beslissing rekening te hebben gehouden met deze vermoedelijke waarneming door het publiek, die door de Succession Picasso in haar voornoemde schriftelijke uiteenzetting expliciet is bevestigd. Het middel mist dus ook feitelijke grondslag.

- 38 Daaruit volgt dat het tweede middel ongegrond is.

*Het eerste middel: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94*

Argumenten van partijen

- 39 Verzoekers voeren ter ondersteuning van dit middel zes argumenten aan.

- 40 In de eerste plaats zijn verzoekers het er niet mee eens dat de kamer van beroep haar beslissing heeft gefundeerd op het vermoeden dat de gemiddelde consument bij de aankoop van motorvoertuigen en hun onderdelen bijzonder toegewijd en oplettend is. Zij zetten uiteen dat dit vermoeden alleen het moment van aankoop betreft, terwijl zelfs de oplettende consument die in andere situaties dan bij verkoop wordt geconfronteerd met de van de betrokken merken voorziene waren — bijvoorbeeld wanneer hij deze voertuigen op de weg ziet — ertoe zou kunnen worden gebracht te geloven dat het in zekere zin om dezelfde waren gaat of dat de commerciële herkomst ervan economisch of anderszins verband vertoont. De kamer van beroep heeft aldus nagelaten rekening te houden met de theorie die bekend staat als „verwarring-na-de-verkoop”, ofschoon deze in het kader van het merkenrecht algemeen wordt erkend (zie onder meer arrest Hof van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273). Verzoekers beklemtonen in dit verband dat het begrip „verwarringsgevaar” mede het gevaar voor indirecte verwarring omvat. Zij verwijten de kamer van beroep bovendien, niet de gronden te hebben aangegeven voor haar vermoeden dat het relevante publiek bijzonder toegewijd en oplettend is.
- 41 In de tweede plaats zetten verzoekers uiteen dat de betrokken merken visueel en fonetisch overeenstemmen. Zij wijzen erop dat de visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen twee merken moet worden beoordeeld op basis van een vergelijking daartussen, zonder rekening te houden met de samenstelling van het relevante publiek, aangezien deze laatste factor pas een rol gaat spelen bij de algemene beoordeling van het verwarringsgevaar.
- 42 In de derde plaats bestrijden verzoekers de stelling dat het begripsmatige effect van de naam „Picasso” zwaarder weegt dan de fonetische en visuele overeenstemming tussen de betrokken merken. Zij merken op dat het woordteken PICASSO in de context van de betrokken producten, te weten automobielen, geen enkele betekenis heeft. Zij zijn van mening dat de kamer van beroep het verwarringsgevaar uitsluitend had moeten onderzoeken met het oog op deze waren en dat het niet relevant is om rekening te houden met de betekenissen die het teken buiten de context van automobielen kan hebben. Ter terechtzitting hebben zij hieraan toegevoegd dat de benadering volgens welke het woord „Picasso” als zodanig altijd

als verwijzing naar de schilder en niet naar personenwagens wordt begrepen, tot gevolg zou kunnen hebben dat dit merk moet worden geacht deze waren niet te kunnen onderscheiden, terwijl het wel door het BHIM is geregistreerd. Bovendien zou deze benadering de bescherming van het merk PICASSO in die zin beperken dat zij slechts voor volstrekt gelijke tekens zou kunnen worden ingeroepen, aangezien de semantische inhoud van het woord de visuele en fonetische gelijkenissen die dit woordteken met lichtelijk verschillende tekens zou kunnen vertonen, altijd zou neutraliseren.

- 43 Verzoekers voeren bovendien aan dat het feit dat twee merken slechts volgens een van de relevante criteria, zoals de visuele of fonetische criteria, overeenstemmen, kan volstaan om verwarringsgevaar aan te nemen.
- 44 In de vierde plaats merken verzoekers op dat de bestreden beslissing de regel schendt volgens welke het bestaan van verwarringsgevaar des te sneller moet worden aangenomen naarmate het oudere merk een groter onderscheidend vermogen heeft. Zij zijn van mening dat het woordteken PICASSO een sterk intrinsiek onderscheidend vermogen heeft, waarbij het feit dat dit teken ook de naam is van een beroemde schilder, volgens hen niet relevant is.
- 45 In de vijfde plaats zijn verzoekers van mening dat de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beschikking ten onrechte uitsluitend heeft stilgestaan bij de vraag of het relevante publiek, wanneer het in aanraking komt met het oudere merk, aan het aangevraagde merk zou gaan denken. Volgens verzoekers had veeleer moeten worden onderzocht of dit publiek, wanneer het in aanraking komt met het aangevraagde merk, een verband zou kunnen leggen met het oudere merk. Verzoekers zijn van mening dat dit in casu het geval is, gelet op de overeenstemming tussen de betrokken merken.
- 46 In de zesde en laatste plaats merken verzoekers op dat de kamer van beroep niet goed het argument heeft begrepen volgens hetwelk interveniënte de bedoeling had, voordeel te behalen uit het oudere merk en opzettelijk verwarring te scheppen tussen de betrokken merken. Zij erkennen dat de oppositie is gebaseerd op artikel 8,

lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en niet op lid 5 van dit artikel, maar wijzen erop dat dit argument betrekking heeft op de context waarin de Succession Picasso tijdens de beroepsprocedure had gewezen op de omstandigheid dat interveniënte bij de indiening van de merkenaanvraag ervan op de hoogte was dat waren onder het oudere merk in het verkeer zouden worden gebracht.

- 47 Het BHIM en interveniënte zijn van mening dat het middel niet gegrond is, aangezien de betrokken merken voldoende van elkaar verschillen om gevaar voor verwarring uit te sluiten.

#### Beoordeling door het Gerecht

- 48 Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd, 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.
- 49 Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
- 50 Volgens deze rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld, aan de hand van de perceptie van het relevante publiek van de betrokken tekens en waren of diensten, en met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het



concrete geval, met name de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en die van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben [zie arrest Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 31-33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].

- 51 In casu is het oudere merk, in de zin van artikel 8, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94, een gemeenschapsmerk. Bijgevolg dient ter beoordeling van de in het voorgaande punt genoemde voorwaarden rekening te worden gehouden met de zienswijze van het publiek in de gehele Gemeenschap. Gegeven de aard van de door het oudere merk aangeduide waren, bestaat het relevante publiek uit eindgebruikers.
- 52 Vaststaat dat in de merkaanvraag genoemde waren en die waarop het oudere merk betrekking heeft deels gelijk zijn en deels overeenstemmen.
- 53 Onderzocht moet dus worden of de mate van overeenstemming tussen de betrokken tekens voldoende groot is om aan te kunnen nemen dat er gevaar voor verwarring tussen de merken bestaat. Zoals uit vaste rechtspraak blijkt, moet de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende merken betreft, berusten op de totaalindruk die door de betrokken merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen [arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Philips-Van Heusen/BHIM — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 47, en de aldaar aangehaalde rechtspraak]. Zo bezien dient te worden verworpen het argument van verzoekers dat de overeenstemming tussen twee tekens moet worden beoordeeld zonder rekening te houden met de samenstelling van het relevante publiek, aangezien dit laatste aspect pas een rol gaat spelen bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De analyse van de gelijkenis tussen de betrokken tekens vormt immers een essentieel element van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. Zij moet dus evenals deze laatste worden uitgevoerd aan de hand van de perceptie van het relevante publiek.

54 Wat de visuele en fonetische gelijkenis betreft, hebben verzoekers terecht opgemerkt dat de betrokken tekens elk uit drie lettergrepen bestaan, dat zij dezelfde klinkers bevatten die op dezelfde plaats en in dezelfde volgorde zijn gesitueerd en dat zij, met uitzondering van respectievelijk de letters „ss” en „r”, ook dezelfde medeklinkers bevatten die bovendien analoog zijn gesitueerd. Tot slot is het feit dat de twee eerste lettergrepen alsook de laatste letter gelijk zijn, van bijzonder belang. Daartegenover onderscheidt de uitspraak van de dubbele medeklinker „ss” zich zeer duidelijk van die van de medeklinker „r”. Daaruit volgt dat de twee tekens visueel en fonetisch overeenstemmen, maar dat de mate van auditieve gelijkenis zwak is.

55 Begripsmatig is het woordteken PICASSO bij het relevante publiek bijzonder goed bekend als zijnde de naam van de beroemde schilder Pablo Picasso. Het woordteken PICARO kan door Spaanstalige personen worden opgevat als de aanduiding van onder meer een personage uit de Spaanse literatuur, terwijl het geen semantische inhoud heeft voor het (overwegende) niet-Spaanstalige deel van het relevante publiek. Begripsmatig stemmen de tekens dus niet overeen.

56 Dergelijke begripsmatige verschillen kunnen in bepaalde omstandigheden opwegen tegen de visuele en fonetische overeenkomsten tussen de betrokken tekens. Daartoe dient ten minste een van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis te hebben die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen (arrest BASS, hiervoor aangehaald in punt 52, punt 54).

57 Het woordteken PICASSO bezit voor het relevante publiek een duidelijke en vaste semantische inhoud. Anders dan verzoekers menen, wordt de relevantie van de betekenis van het teken met het oog op de beoordeling van het verwarringsgevaar in casu niet beïnvloed door het feit dat deze betekenis geen betrekking heeft op de betrokken waren. De naam van de schilder Pablo Picasso is immers dermate bekend dat niet kan worden aangenomen dat bij gebreke van concrete aanwijzingen in tegengestelde zin, het teken PICASSO als merk voor voertuigen zich in de

waarneming van de gewone consument in de plaats kan stellen van de naam van de schilder zodat deze consument, wanneer hij in verband met de betrokken waren wordt geconfronteerd met het teken PICASSO, dit teken voortaan niet meer opvat als naam van de schilder, maar in eerste instantie als een merk — naast andere — voor voertuigen.

58 Daaruit volgt dat de begripsmatige verschillen tussen de betrokken tekens in casu opwegen tegen de hiervoor in punt 54 genoemde visuele en fonetische overeenkomsten.

59 In het kader van de globale beoordeling van het verwarringsgevaar dient bovendien rekening te worden gehouden met het feit dat, gelet op de aard van de betrokken waren en met name hun prijs en sterk technologische aard, de mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop bijzonder groot is. De door verzoekers aangevoerde mogelijkheid dat personen die deel uitmaken van het relevante publiek de betrokken waren ook kunnen waarnemen in situaties waarin zij minder oplettend zijn, verzet zich niet tegen de inaanmerkingneming van deze mate van oplettendheid. De weigering een merk in te schrijven wegens gevaar voor verwarring met een ouder merk is immers gerechtvaardigd op grond dat een dergelijke verwarring de betrokken consument ten onrechte kan beïnvloeden bij zijn keuze uit de bedoelde waren of diensten. Daaruit volgt dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar rekening moet worden gehouden met het niveau van oplettendheid van de gemiddelde consument op het moment waarop hij zijn keuze voorbereidt of uitoefent tussen de diverse waren of diensten die tot de categorie behoren waarvoor het merk is ingeschreven.

60 Hieraan moet worden toegevoegd 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 er 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 (zie punt 40 hiervoor).

61 Bovendien beroepen verzoekers zich in het onderhavige geval ten onrechte op de rechtspraak volgens welke merken die, hetzij van huis uit hetzij vanwege hun bekendheid op de markt, een grote onderscheidingskracht bezitten, een uitgebreidere bescherming genieten dan merken met een geringere onderscheidingskracht (arrest SABEL, punt 35 hiervoor, punt 24, en arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18). De bekendheid van het woordteken PICASSO vergroot immers niet wegens de overeenkomst met de naam van de beroemde schilder Pablo Picasso het gevaar voor verwarring tussen de twee merken voor de betrokken waren.

62 Gelet op al deze elementen is de mate van overeenstemming tussen de betrokken merken onvoldoende groot om te kunnen concluderen dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. De kamer van beroep heeft derhalve terecht geoordeeld dat er geen gevaar van verwarring bestond.

63 Wat tenslotte het in de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van beroep voor het BHIM naar voren gebrachte argument betreft dat de keuze voor het aangevraagde merk door interveniënte slechts kon dienen om op bedrieglijke wijze een ongerechtvaardigd voordeel te behalen uit het commerciële succes van het oudere merk, heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat dit argument slechts relevant zou zijn geweest in het kader van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, waarop de oppositie niet was gebaseerd.

64 Derhalve dient ook het eerste middel te worden afgewezen.

65 Daaruit volgt dat het beroep in zijn geheel moet worden verworpen.

## **Kosten**

- <sup>66</sup> Ingevolge artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekers in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van interveniënte in hun kosten te worden verwezen.

### **HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Tweede kamer),**

rechtdoende:

- 1) Verwerpt het beroep.**
- 2) Verwijst verzoekers in de kosten.**

Forwood

Pirrung

Meij

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 22 juni 2004.

De griffier

De president van de Tweede kamer

H. Jung

J. Pirrung