

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO  
DÁMASA RUIZA-JARABA COLOMERA  
przedstawiona w dniu 8 września 2005 r.<sup>1</sup>

1. Odwołanie zostało wniesione od wydanego w dniu 22 czerwca 2004 r.<sup>2</sup> wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich, którym Sąd ten oddalił skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Trzeciej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), na mocy której odrzucono z kolei sprzeciw wobec rejestracji dla pojazdów oznaczenia słownego PICARO wniesiony przez będących w niniejszym postępowaniu stronami wnoszącymi odwołanie właścicieli słownego znaku towarowego PICASSO.

2. Sprawa wpisuje się w kontekst toczącej się debaty na temat prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i wobec powyższego ma związek z zastosowaniem art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94<sup>3</sup>. Na poparcie odwołania przedstawiony został jedyny zarzut, dzielący się na cztery części. W pierwszej części zarzuty odwołują się do wyroków Sądu Pierwszej Instancji, zgodnie z którymi znaczenie, jakie przy ocenie podobieństwa posiada element kon-

ceptyjny, może niwelować ewentualne podobieństwa graficzne i fonetyczne; w drugiej części zarzuty skarżący podnoszą kwestię dotyczącą szczególnej ochrony przyznanej znakom towarowym posiadającym wysoce odróżniający charakter; trzecia i czwarta część zarzutu dotyczą pewnych aspektów związanych z prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd konsumenta po zakupie towaru.

3. Przede wszystkim zaskakujące jest pojawienie się nazwiska Pabla Ruiza Picassa w kontekście odwołania niemającego żadnego związku z dziełami, które on namalował czy też wyrzeźbił<sup>4</sup>, dotyczącego zwyczajnych postępowań przed sądem związanych z użyciem drugiej części jego nazwiska, która służyła do jego identyfikacji jako artysty i którym podpisywał większą część swoich

1 — Język oryginału: hiszpański

2 — Wyrok w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM-DaimlerChrysler (PICARO), Zb.Orz. str. II-1739 (zwany dalej „zaskarżonym wyrokiem”).

3 — Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, str. 1), w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. zmieniającym rozporządzenie nr 40/94 w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach Rundy Urugwajskiej (Dz.U. L 349, str. 83) (zwane dalej „rozporządzeniem nr 40/94”).

4 — O ile najbardziej znanymi obszarami sztuki, w jakich tworzył niezmiernie sławny twórca, jakim był Pablo Picasso (1881–1973) są wspomniane wyżej dwie dziedziny sztuk plastycznych, należy podkreślić, że próbował również swoich sił w literaturze, a konkretnie w teatrze, chociaż odniósł w tych dziedzinach znacznie mniejszy sukces. Sztuka w sześciu aktach „Les quatre petites filles”, która powstała w 1948 r. jest owocem jego działalności w tym zakresie, ale została opublikowana w wydawnictwie Gallimard dopiero w 1969 r. Wersja hiszpańska zatytułowana „Las cuatro niñas” została opublikowana przez wydawnictwo Aguilar, w tłumaczeniu Marii Teresy León, Madryt 1973. M. Gustavino, i A. Michaël, „L'écriture n'est pas un jeu” w pracy zbiorowej zatytułowanej „Picasso, l'objet du mythe”, École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Paryż 2005, str. 109 i nast., poświęcił esej jego poezji, którą tworzył, kiedy słabło jego natchnienie malarskie lub kiedy przeżywał trudności w życiu prywatnym.

dział. Z przykrością należy stwierdzić, że ta najbardziej znaczący mit XX wieku, należący do dziedzictwa ludzkości, został zredukowany do przedmiotu handlu, do towaru. O ile nie można nic zarzucić prawnemu interesowi do ochrony tego nazwiska przed wszelkim atakiem, który by w nie godził, jego nieograniczone wykorzystanie w celach handlowych, niemających nic wspólnego z dziedzinami, w których nazwisko to osiągnęło sławę, godzi w szacunek należytej niezwykłej osobowości.

6. Artykuł 8 ust. 1 lit. b), który wymienia względne podstawy odmowy rejestracji, stanowi:

„1. W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

a) [...];

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.

## I — Rozporządzenie nr 40/94

4. Rozporządzenie nr 40/94 zawiera przepisy mające zastosowanie do rozstrzygnięcia niniejszego sporu.

5. Zgodnie z art. 4 tego rozporządzenia „[w]spólnotowy znak towarowy może składać się z jakiegokolwiek oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw”.

## II — Stan faktyczny i postępowanie leżące u podstaw odwołania

*A — Stan faktyczny ustalony w pierwszej instancji*

7. W dniu 11 września 1998 r. Daimler-Chrysler AG, interwenient w postępowaniu

w pierwszej instancji, złożyła w OHIM wniosek o rejestrację oznaczenia słownego PICARO w charakterze wspólnotowego znaku towarowego.

należących do klasy 12 porozumienia nicejskiego odpowiadających następującemu opisowi: „pojazdy, pojazdy lądowe, powietrzne i wodne, samochody, autobusy, ciężarówki, furgonetki, pojazdy mieszkalne, przyczepy”.

8. Wniosek o rejestrację dotyczył „pojazdów i ich części, omnibusów”, towarów odpowiadających klasie 12 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim”).

9. Po publikacji w wymaganej formie w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych „succession Picasso”*<sup>5</sup> zgłosiła na mocy art. 42 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 sprzeciw dotyczący wszystkich kategorii towarów wymienionych we wniosku i oparty na prawdopodobieństwie wprowadzenia w błąd, o którym mowa w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

10. Sprzeciw zgłoszony na podstawie art. 42 oparty był na wcześniej zarejestrowanym na rzecz spadkobierców artysty wspólnotowym znaku towarowym nr 614 867. Oznaczenie słowne PICASSO zostało zarejestrowane w dniu 26 kwietnia 1999 r. dla towarów

11. Właściwy wydział OHIM wyraził zgodę na tę rejestrację, podnosząc brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do spornych znaków towarowych. Na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94 „succession Picasso” wniosła odwołanie do Izby Odwoławczej OHIM, wnosząc o unieważnienie dokonanej rejestracji i odrzucenie zgłoszenia.

12. Decyzją z dnia 18 marca 2002 r.<sup>6</sup> Trzecia Izba Odwoławcza nie uwzględniła tego żądania i stwierdziła, iż ze względu na wysoki poziom uwagi właściwego kręgu odbiorców, sporne oznaczenia nie są do siebie z żaden sposób podobne ani z fonetycznego ani wizualnego punktu widzenia. Ponadto uznała, że wrażenie koncepcyjne wywierane przez wcześniejszy znak towarowy pozwala na zniwelowanie wszelkiego podobieństwa fonetycznego lub wizualnego pomiędzy tymi dwoma oznaczeniami.

5 — Określenie to obejmuje grupę osób, z których wszystkie należą do rodziny artysty, zorganizowaną jako wspólnota spadkobierców w rozumieniu art. 815 i nast. francuskiego kodeksu cywilnego i składającą się ze współwłaścicieli części niepodzielnych, którzy są skarżącymi w niniejszym odwołaniu.

6 — Sprawa R 247/2001-3.

13. W dniu 13 czerwca 2002 r. spadkobiercy Picassa złożyli w sekretariacie Sądu Pierwszej Instancji skargę o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Izbę Odwoławczą.

Laboratorios RTB przeciwko OHIM-Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)<sup>7</sup>. Ta całościowa ocena ujawniła istnienie częściowej identyczności lub częściowego podobieństwa towarów oznaczonych spornymi znakami<sup>8</sup>.

## B — Zaskarżony wyrok

14. Strona skarżąca podniosła dwa zarzuty: pierwszy — naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, drugi podnoszący, że Izba Odwoławcza wydała decyzję wykraczającą poza ramy sporu określone przez strony w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu.

15. Ponieważ zaskarżony wyrok nie jest przedmiotem odwołania w zakresie dotyczącym drugiego zarzutu, nie będziemy mu poświęcać uwagi.

16. Co się tyczy naruszenia przywołanego przepisu rozporządzenia nr 40/94, Sąd w pierwszej kolejności dokonał całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w świetle kryteriów, jakie określił w wyroku z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie

17. Następnie, opierając się na wcześniej wydanych wyrokach<sup>9</sup>, Sąd zbadał stopień podobieństwa pomiędzy oznaczeniami i w wyniku stwierdził istnienie podobieństwa wizualnego i fonetycznego, chociaż to ostatnie było niewielkie. Jeżeli chodzi o podobieństwo koncepcyjne pomiędzy rozpatrywanymi znakami towarowymi, Sąd stwierdził istnienie oczywistych różnic pomiędzy z jednej strony nazwiskiem słynnego malarza<sup>10</sup>, a z drugiej strony słowem „pícaro”, i podkreślił, że z wyjątkiem percepcji przez odbiorców hiszpańskojęzycznych, drugie

7 — Sprawa T-162/01, Rec. str. II-2821.

8 — Punkty 49–52 zaskarżonego wyroku.

9 — W szczególności wyrok z dnia 14 października 2003 r. w sprawie T-292/01 Phillips-Van Heusen-Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) przeciwko OHIM, Rec. str. II-4335 i cytowane orzecznictwo.

10 — Ogólnie przyjmuje się włoskie pochodzenie drugiego nazwiska rodowego artysty, chociaż kiedy się urodził, rodzina Picasso była osiedlona w Andaluzji już od wielu pokoleń. Dopóki mieszkał w Hiszpanii, jego podpis na rysunkach i obrazach zawsze zawierał trzy człony: Pablo Ruiz Picasso, P. Ruiz Picasso lub P.R.P. i dopiero kiedy przyjechał do Paryża, wyeliminował z podpisu nazwisko rodowe „Ruiz”. Jest bardzo prawdopodobne, że powodem rezygnacji z tego pierwszego nazwiska rodowego była trudność, jaką mieli Francuzi w jego wymówieniu. Natomiast słowo „Picasso”, które bardzo łatwo się wymawia i w którym akcent toniczny pada na ostatnią sylabę, nie przedstawiało żadnej trudności w języku Moliera. E. Lafuente Ferrari, „Prólogo”, w: Huelin y R. Ruiz-Blasco, *Pablo Ruiz Picasso*, Biblioteca de la Revista de Occidente, Madryt 1976, str. 12.

słowo pozbawione było znaczenia<sup>11</sup>, nie dokonując przy tym analizy jego pochodzenia<sup>12</sup>.

18. Z powodu przedstawionych różnic koncepcyjnych i wobec jasnego znaczenia nazwiska malarza „Panien z Avignon”<sup>13</sup>, Sąd uznał, że znaczenie semantyczne jako marka

pojazdu nie może nakładać się na nazwisko twórcy „Guerniki”<sup>14</sup> w postrzeganiu przez przeciętnego konsumenta, który nigdy w pierwszym odruchu nie skojarzy tego nazwiska rodowego z marką samochodów. Sąd z powyższego wywodzi, że całkowita rozbieżność koncepcyjna pomiędzy spornymi oznaczeniami powinna mieć prymat nad podobieństwami wizualnymi i fonetycznymi<sup>15</sup>.

11 — Punkty 53–55 zaskarżonego wyroku. Według słownika języka hiszpańskiego wydanego przez Real Academia Española, wyd. 21, Madryt 1992, mianem „picaro”, określa się w szczególności osobę bezczelną, szelmowską, błazeńską, złego prowadzenia, nie pozbawioną jednak pewnych sympatycznych cech, która pojawia się w dziełach literatury hiszpańskiej zwanej pikarejską. Tego rodzaju literatura osiągnęła swoje apogeum w powieściach takich jak „La vida de Lazarillo de Tormes” anonimowego twórcy, opublikowanej po raz pierwszy w 1554 r.; „El Guzmán de Alfarache” pióra Matea Alemána (1604) i „El Buscón” (1604; pierwsze wydanie 1620) autorstwa Francisca de Queveda. R. Menéndez Pidal, „Antología de prosistas castellanos”, Madryt 1917, str. 117, podkreślił, że w ostatnich trzydziestoleciu XVI w. oraz z pierwszych dziesięcioleciach XVII w. w cywilizowanym świecie triumfy święciła proza kastylijska, zarówno pod względem jakości, jak i rozpowszechniania w oryginalnej formie dwóch znajdujących się w całkowitej opozycji rodzajów: z jednej strony najbardziej wysublimowany mistyczny język, który może oddać wszystkie sekrety filozofii boskiej miłości, i z drugiej strony w najwyższym stopniu pikarejski, bezwzględny obraz satyryczny liczej kasty przyciśniętych do żywota i głodu. Słowo „picaro” mogłoby być zrozumiałe poza kulturą hiszpańską, gdyby Herge, twórca „Tintin”, zadał sobie trud wyjaśnienia jego znaczenia w tomie przegód tego bohatera komiksowego zatytułowanym „Tintin i Picaros” (hiszp. wyd. Casterman, Tournai 1976). Nie zrobił tego i nie przekazał swoim czytelnikom w języku angielskim, niemieckim czy francuskim, którzy zapożyczyli to słowo, jego właściwego znaczenia, i prawdopodobnie jego czytelnicy kojarzą go z guerrilla, a konkretnie z grupą bojowników dowodzonych przez generała Alcázara.

12 — Etymologia słowa „picaro” jest niepewna. Pojawia się ono po raz pierwszy w farsie zatytułowanej „Custodia del hombre” pióra Bartoloméa Palaua, napisanej pomiędzy 1541 i 1547 r. Zdaniem J. Corominasa, „Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana”, wyd. Gredos, Madryt 1974, tom III, str. 768, być może „picaro” i jego dawny synonim „picaño”, słowa należące do języka potocznego i pochodzące od czasownika „picar”, oznaczają zajęcia, jakie wykonywali „picaros” (np. kuchcik, pikador). W późniejszym okresie wpływ swój wywarło również francuskie słowo „picard”, od którego utworzono wyraz „picardie”, w odniesieniu do regionu francuskiego Picardie, którego wielu mieszkańców, zwykle żołnierzy, prowadziło wówczas cygańskie, spokojne i beztrojskie życie. Termin ten wcześniej należał do tradycji ludowej, zanim nabrał znaczenia w literaturze.

13 — -Obraz z 1907 r., zatytułowany pierwotnie „Bordel philosophique”, daje początek kubizmowi, stylowi w malarstwie polegającym na redukowaniu figur do ich kształtów pierwotnych poprzez wykorzystanie samodzielnego języka geometrycznego w celu ich przedstawienia. J. Brihuega Sierra, „Die spanische Kunst zwischen 1900 und 1939”, w: Die Geschichte der spanischen Kunst, niemiecka wersja Historia del arte de España, Lunewerg Editores, 1996, opublikowana przez wydawnictwo Könemann, Kolonia 1997, str. 438.

19. Powołując się na powszechną znajomość nazwiska Picassa, spadkobiercy genialnego artysty domagają się zwiększonej ochrony, jaką orzecznictwo oferuje znakom towarowym o wysoce odróżniającym charakterze<sup>16</sup>. Sąd odmówił przyznania tej ochrony, uzasadniając, że wysoki stopień powszechnej znajomości, jaką cieszy się artysta nie mógł zwiększyć prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do rozpatrywanych towarów<sup>17</sup>.

20. Ponadto Sąd dokonał analizy stopnia uwagi danego kręgu odbiorców w czasie dokonywania zakupu, mając na względzie rozwój technologiczny oraz cenę tego typu towaru, i uznał, że jest on szczególnie wysoki. Ograniczył się on natomiast do oceny poziomu uwagi w trakcie dokonywania zakupu, a pominął jej ocenę w różnych okresach, w szczególności po dokonaniu

14 — Obraz ten przedstawia grozę zbombardowania w dniu 26 kwietnia 1937 r. przez lotnictwo Hitlera miasta, którego imieniem został on zatytułowany. Oprócz wartości czysto artystycznej obraz ilustruje zaangażowanie historyczne malarza, który opuszcza swoją szklaną wieżę, aby zidentyfikować się z ludzkością i dać wyraz swojej solidarności. J. Brihuega Sierra, op. cit., str. 460.

15 — Punkty 56–50 zaskarżonego wyroku.

16 — Wyroki Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95 SABEL, Rec. str. I-619, pkt 24, oraz z dnia 29 września 1998 r. w sprawie C-39/97 Canon, Rec. str. I-5507, pkt 18.

17 — Punkt 61 zaskarżonego wyroku.

zakupu, podczas gdy te okresy mogą mieć znaczenie przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd po sprzedaży<sup>18</sup>.

### III — Postępowanie przed Trybunałem i żądania stron

21. Odwołanie wniesione przez wspólnotę spadkobierców Picassa zostało złożone w sekretariacie Trybunału w dniu 19 sierpnia 2004 r., a OHIM odpowiedział na nie w dniu 6 grudnia. Nie było repliki ani dupliki.

22. Pełnomocnicy obu stron oraz pełnomocnicy DaimlerChrysler AG, interwenienta w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym, uczestniczyli w rozprawie, która odbyła się w dniu 14 lipca 2005 r.

23. Skarżący wnoszą do Sądu o:

— uchylenie zaskarżonego wyroku.

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez Trzecią Izbę Odwoławczą OHIM w dniu 18 marca 2002 r. w postępowaniu odwoławczym R 247/2001-3 w zakresie w jakim odrzuciła ona sprzeciw wniesiony przez stronę skarżącą wobec złożonego przez DaimlerChrysler AG wniosku o rejestrację w charakterze wspólnotowego znaku towarowego słownego znaku PICARO;

— obciążenie OHIM kosztami własnymi oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą w pierwszej instancji oraz w ramach postępowania odwoławczego.

24. OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie odwołania,

— obciążenie skarżących kosztami.

25. Interwenient popiera żądania OHIM.

18 — Punkty 59 i 60 zaskarżonego wyroku.

#### IV — Analiza zarzutu podniesionego na poparcie odwołania

26. Na poparcie odwołania strona skarżąca podnosi jedyny zarzut, dzielący się na cztery części i oparty na naruszeniu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

##### A — W przedmiocie pierwszej części zarzutu

27. Spadkobiercy Picassa podważają treść pkt 56–58 wyroku Sądu, w których Sąd stwierdza, że różnice koncepcyjne mogą niwelować w dużym stopniu podobieństwa pod względem wizualnym i fonetycznym. Podnoszą oni, że w tym celu nie jest konieczne, by przynajmniej jeden z rozpatrywanych znaków posiadał z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców jasne i określone znaczenie, tak że odbiorcy ci są w stanie uchwycić je w sposób natychmiastowy<sup>19</sup>.

28. Uściślają oni, że wyrażona w ten sposób reguła nie jest poprawna, nawet jeżeli sprawdza się w niektórych przypadkach. Podważają fakt, że znak towarowy, który

nabiera precyzyjnego znaczenia poza kontekstem oznaczonych nim towarów, czyni różnicę w stosunku do innych znaków bardziej znaczącą i nie jest konieczne zbadanie, czy różnica ta osiągnęła wystarczające znaczenie.

29. Ponadto ich zdaniem twierdzenie, że rozbieżności natury intelektualnej neutralizują podobieństwa w kryteriach wizualnych i fonetycznych, nie jest logiczne, ponieważ to rozwiązanie opiera się wyłącznie na renomie malarza z Malagi<sup>20</sup> bez wiązania jej z oznaczonymi towarami, z naruszeniem wykładni, którą Trybunał ustalił w wyroku w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer<sup>21</sup>.

30. Dla OHIM nieuwzględnienie związku pomiędzy oznaczeniem i przedmiotami, do których się ono odnosi prawnie, jest jedynym argumentem skarżących, jaki mógłby być dopuszczony w ramach odwołania. W tej kwestii OHIM podtrzymuje, że w zakresie podobieństwa znaków towarowych chronione towary i usługi mają znaczenia tylko wówczas, kiedy w sposób decydujący wpływają na wolę konsumenta.

19 — Przywołany powyżej wyrok w sprawie Phillips-Van Heusen Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) przeciwko OHIM, pkt 54, oraz wyrok z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie T-355/02 Mühlens przeciwko OHIM-Zirth International (ZIRHI), Rec. str. II-791.

20 — Do tego odniesienia należy podchodzić w sposób bezstronny — tzn. że wiąże się ono wyłącznie z udowodnionym pochodzeniem malarza i nie jest wyrazem zajęcia stanowiska w dyskusji, równie bezowocnej, co sztucznej, na temat jego obywatelstwa francuskiego lub hiszpańskiego.

21 — Wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie C-342/97, Rec. str. I-3819.

31. OHIM podważa istnienie jakiegokolwiek reguły stanowiącej, że porównanie semantyczne znaków towarowych winno ograniczać się do znaczeń, które mają związek z towarami, w zakresie w jakim chodzi o uzyskanie oceny całościowej. Wobec powyższego uważa, że orzecznictwo podważane przez „*succession Picasso*” stanowi właśnie wyraz zasady całościowego wrażenia, jakie ten przedmiot ochrony własności przemysłowej wywołuje u odbiorców.

32. DaimlerChrysler AG stoi na stanowisku, że szczególna treść ideologiczna słowa „Picasso” eliminuje jakiegokolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i spółka ta broni stanowiska, że użycie tego nazwiska miało właśnie na celu ustalenie związku pomiędzy pojazdami i artystą, który byłby dostrzegany przez użytkowników.

33. Po raz pierwszy Sąd ma wypowiedzieć się co do zgodności z prawem tej zasady dokonywania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Należy więc pokrótce przypomnieć orzecznictwo, w które się ona wpisuje. W wyroku w sprawie SABEL<sup>22</sup> Trybunał wymagał wyważenia wszystkich czynników właściwych dla danego konkretnego przypadku i wskazał również, że całościowa ocena pod względem podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego rozpatrywanych znaków towarowych musi opierać się na całościowo-

wym wrażeniu wywoływanym przez te znaki<sup>23</sup>, ze szczególnym uwzględnieniem elementów odróżniających i dominujących<sup>24</sup>.

34. Ta ocena elementów składowych wizualnych, fonetycznych i koncepcyjnych, które uważane są za *dominujące*, spoczywa w każdym przypadku na Sądzie, który rozstrzyga spór. Przy okazji innej sprawy, przedstawiłem swoją opinię<sup>25</sup> na temat rozszerzenia kontroli dokonywanej w tej materii przez Trybunał; wystarczy zatem wskazać, że zgodnie z art. 58 statutu Trybunału, nie może on dokonywać oceny stanu faktycznego.

35. Kontrola ta byłaby uzasadniona, gdyby zakwestionowana zasada była stosowana bezwzględnie i a priori, tzn. przed dokonaniem szczegółowej analizy wszystkich elementów, co prowadziłoby do automatycznego jej zastosowania, wyraźnie sprzecznego z powołanym orzecznictwem Trybunału.

36. W pkt 54 i 55 zaskarżonego wyroku Sąd zbadał, zgodnie z tym orzecznictwem, wszystkie te elementy przed skoncentrowaniem się na elemencie, który uznał on za determinujący, tj. elemencie koncepcyjnym.

23 — Ibidem, pkt 23.

24 — Zobacz również ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 25.

25 — Opinia przedstawiona w dniu 14 maja 2002 r. w zakończonej wyrokami z dnia 19 września 2002 r. sprawie C-104/00 P DKV przeciwko OHIM, Rec. str. I-7651, pkt 58–60.

22 — Przywołany powyżej wyrok, pkt 22.



37. Przyjęte podejście nie jest zaskakujące, ponieważ podnoszono już w doktrynie, że chociaż podobieństwo jednego z elementów wystarczy do wystąpienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd<sup>26</sup>, porównanie dwóch nazw w zakresie koncepcyjnym może doprowadzić do diametralnie odmiennych wyników: bądź to spowodować zaistnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, bądź też zneutralizować wynik oceny porównywanych znaków towarowych pod względem fonetycznym<sup>27</sup>.

38. Skarżący zarzucają Sądowi, że nie uzasadnił swojego podejścia poprzez odwołanie się do właściwych towarów i rynków, zgodnie z wymogami określonymi przez wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer. Jednak w pkt 27 tego wyroku Trybunał wymaga po prostu, by czynniki te były uwzględnione, kiedy sąd a quo stwierdza istnienie pewnego stopnia podobieństwa wizualnego, fonetycznego czy koncepcyjnego. W tym przypadku nie mamy do czynienia z taką sytuacją, ponieważ Sąd w zaskarżonym wyroku wypowiedział się przecząco w tym względzie i tym samym nie był zobowiązany do oceny jego doniosłości ani z punktu widzenia kategorii towarów czy usług, ani z punktu widzenia warunków, na jakich towary są wprowadzane do obrotu.

39. Z powyższego należy wywieść, że Sąd nie naruszył w zaskarżonym wyroku przepisów

26 — W taki sposób rozumie to np. A. Bender, „Relative Eintragungshindernisse”, w: F. Ekey i D. Klipperl *Markenrecht*, Heidelberg 2003, str. 930 i 931; zob. również ww. wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 28.

27 — C. Fernández-Nóvoa, „Tratado sobre derecho de marcas”, wyd. 2, Madryt 2004, str. 301.

art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i że pierwsza część zarzutu winna zostać oddalona jako bezzasadna.

#### B — W przedmiocie drugiej części zarzutu

40. W drugiej części zarzutu spadkobiercy jednego z ojców kubizmu<sup>28</sup> zarzucają Sądowi, że nie zastosował się do orzecznictwa Trybunału, według którego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest tym większe, im bardziej znaczący jest odróżniający charakter wcześniejszego znaku towarowego<sup>29</sup>; ani też orzecznictwa, według którego znaki towarowe, które posiadają charakter wysoce odróżniający — samoistny lub ze względu na ich znajomość na rynku — korzystają z szerszej ochrony<sup>30</sup>.

41. Zdaniem skarżących słowo „Picasso” posiada taki samoistny charakter odróżniający i nie zawiera najmniejszej wskazówki

28 — Trudno jest ustalić dokładne pochodzenie tego kierunku w sztuce, pomimo że podobno pomysł na przedstawianie natury za pomocą sześcianów, stożków i cylindrów pochodzi od Cézanna, który takiej rady udzielił jednemu z młodych malarzy w liście, w którym wydawał się sugerować mu malowanie obrazów według wzoru, jaki dają te podstawowe formy. E.H. Gombrich, „Historia del arte”, wydanie w języku hiszpańskim Rafael Santos Torroella, Alianza editorial, wyd. 5, Madryt 1987, str. 481.

29 — Przywołany powyżej wyrok w sprawie SABEL, pkt 24.

30 — Przywołany powyżej wyrok w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 20.

opisującej pojazdy, które to elementy nie zostały uwzględnione w pierwszej instancji.

42. Zdaniem OHIM Sąd nie zignorował zasady określonej w wyżej wymienionym wyroku w sprawie SABEL, ponieważ faktycznie odmówił przyznania omawianemu oznaczeniu jakiegokolwiek charakteru odróżniającego.

43. Zbadanie tego zarzutu oznaczałoby dokonanie oceny stanu faktycznego, do czego Trybunał nie jest uprawniony, co tym samym czyni ten zarzut niedopuszczalnym. Jedynie wówczas, gdyby istniała norma prawna, przyznająca charakter wysoce odróżniający użyciu wybitnego nazwiska, można byłoby dopuścić, że Sąd popełnił błąd. Jednakże nie znajduje to potwierdzenia w orzecznictwie wspólnotowym<sup>31</sup>.

44. Spółka będące interwenientem utrzymuje, że skoro nazwisko Picasso nie posiada charakteru wysoce odróżniającego w sektorze samochodowym, charakter ten nie może zostać naruszony.

31 — W zakresie kryteriów, które służą do oceny charakteru wysoce odróżniającego, OHIM odwołuje się do wyroku Trybunału z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, pkt 51, i ww. wyroku w sprawie Lloyd Schuhfabrik Meyer, pkt 23.

45. Jeżeli uwzględnimy, że w tej części zarzutu, skarżący zarzucają Sądowi, że odmówił przyznania znakowi towarowemu PICASSO charakteru odróżniającego, zarzut ten, jak to sugeruje OHIM, jest niedopuszczalny, na takiej podstawie, iż oznacza on dokonanie oceny stanu faktycznego, co wychodzi poza zakres właściwości Trybunału.

46. Jednakże samo sformułowanie skargi wskazuje, iż Sądowi zarzuca się, że nie zastosował zasady objęcia szerszą ochroną znaków towarowych posiadających charakter wysoce odróżniający.

47. Z łącznego odczytania pkt 55, 57 i 61 zaskarżonego wyroku wynika, że oznaczenie słowne PICASSO jako marka pojazdu pozbawione jest tego charakteru wysoce odróżniającego i nie może w konsekwencji uzyskać szerszej ochrony z tego tylko powodu, że chodzi o nazwisko znanego malarza.

48. Wobec powyższego nie należy uważać, iż w zaskarżonym wyroku Sąd naruszył art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i należy oddalić drugą część zarzutu jako bezzasadną.

C — *W przedmiocie trzeciej części zarzutu*

49. W tej części zarzutu skarżący podważają metodę zastosowaną przez Sąd w celu dokonania oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Uważają, że ta metoda, oparta na stopniu uwagi przeciętnego konsumenta w momencie przygotowania i dokonywania wyboru konsumenckiego jest zbyt ograniczająca, ponieważ, z jednej strony, klienci konfrontowani są z towarami nawet wówczas, kiedy nie są zobowiązani do podjęcia decyzji o ich zakupie, a z drugiej strony, z wyroku w sprawie Arsenal Football Club<sup>32</sup> wynika, że znaki towarowe odgrywają również swoją rolę po sprzedaży towaru.

50. Wobec powyższego, zdaniem spadkobierców Picassa, ograniczenie uwagi przeciętnego konsumenta do momentu dokonywania wyboru w chwili sprzedaży, jakiego dokonuje Sąd w zaskarżonym wyroku, narusza art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, jako że nie uwzględnia zasady, zgodnie z którą właściciel prawa ze znaku towarowego powinien być chroniony przed ewentualnym wprowadzeniem w błąd zarówno przed dokonaniem zakupu, jak i po nim.

51. Zdaniem OHIM uzasadnione jest, w niektórych przypadkach, skupienie się na staranności konsumentów po dokonaniu zakupu, np. kiedy mamy do czynienia

z nabyciem produktów w opakowaniu. Jednakże ogólnie zainteresowanie konsumenta należy oceniać w momencie, kiedy dokonuje on wyboru określonego towaru.

52. DaimlerChrysler AG opiera się na opinii przedstawionej w zaskarżonym wyroku na poparcie faktu, że stopień uwagi konsumentów jest szczególnie wysoki w chwili dokonywania zakupu samochodu. Natomiast spółka ta nie zgadza się z powstaniem jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd po zawarciu transakcji i dodaje, że skoro kupujący jest szczególnie ostrożny i spostrzegawczy w momencie podejmowania decyzji, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd powinno być badane dla tej konkretnej chwili.

53. Ponieważ ta część zarzutu jest oparta na ww. wyroku w sprawie Arsenal Football Club, konieczne jest dokonanie analizy jego treści. W punkcie 57 tego wyroku Trybunał nie wyklucza, że niektórzy konsumenci interpretują oznaczenie Arsenal FC jako oznaczenie przedsiębiorstwa, z którego pochodzą towary, w szczególności w sytuacji, kiedy zostały sprzedane przez pana Reeda i nie znajdują się już w miejscu, w którym umieszczone jest zawiadomienie, zgodnie z którym towary te nie są powiązane z klubem. Nie wynika z tego żadna zasada ogólna, która nakazywałaby uwzględnić funkcję odgrywaną przez znak towarowy po sprzedaży oznaczonego nim towaru.

54. Jak wskazuje OHIM w odpowiedzi na skargę, Trybunał posłużył się po prostu argumentem zaistniałego po sprzedaży

32 — Wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01, Rec. str. I-10273, pkt 57.

wprowadzenia w błąd, aby potwierdzić, że prawo ze znaku towarowego zostało naruszone, pomimo umieszczenia przez pana Reeda w jego kiosku wywieszki wskazującej na to, że towary nie pochodzą z Arsenal FC. Ponadto większość doktryny nie zgadza się tym, by przyjąć argument „post-sale confusion” za właściwy przy dokonywaniu analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd<sup>33</sup>.

55. Uwzględniając powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, że nie miało miejsca żadne naruszenie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 40/94 i że trzecią część zarzutu należy w konsekwencji oddalić jako bezzasadną.

#### D — W przedmiocie czwartej części zarzutu

56. W czwartej części zarzutu skarżący poddają krytyce dokonane w pkt 60 zaskarżonego wyroku rozróżnienie, zgodnie z którym prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd jest oceniane w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia, lub w ramach postępowania w sprawie naruszenia prawa do znaku towarowego, na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b), co jest sprzeczne ze stanowiskiem Trybunału wyrażonym w ww. wyroku w sprawie Arsenal Football Club.

57. Ich zdaniem ta różnica w podejściu nie opiera się ani na treści, ani na strukturze rozporządzenia nr 40/94, z uwagi na to, iż te dwie sytuacje wymagają analizy zaistniałego po sprzedaży wprowadzenia w błąd, w szczególności w przypadku takich towarów jak pojazdy samochodowe, które są bezustannie eksponowane publicznie na drogach i w reklamach rozpowszechnianych za pomocą wszystkich dostępnych środków przekazu.

58. OHIM podkreśla oczywiste różnice pomiędzy stanem faktycznym w ww. sprawie Arsenal Football Club a stanem faktycznym z zaskarżonego wyroku, zarówno jeżeli chodzi o postępowanie, zarzucane naruszenie i sprzeciw, jak również jeżeli chodzi o przedmiot sprawy. W pierwszym przypadku towary i oznaczenia były identyczne, podczas gdy w drugim są jedynie podobne. W tym kontekście wyrok w sprawie Arsenal Football Club nie rozstrzygał w przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. b) pierwszej dyrektywy nr 89/104/EWG<sup>34</sup>, lecz objęcia spornego używania zakresem zastosowania tego przepisu.

59. Dla spółki będącej interwenientem ten punkt wyroku oznacza wyłącznie, że niektóre okoliczności, które są bez znaczenia w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, mogą mieć znaczenie w przypadku powódz-

33 — C. Baudenbacher i A. Naumann, „Neueste Entwicklungen in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe”, w: C. Baudenbacher i J. Simon, *Neueste Entwicklungen im Europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht*, Bazylea 2003, str. 1 i nast., a w szczególności str. 47.

34 — Pierwsza dyrektywa Rady nr 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1).

twą o naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy.

60. W punkcie 60 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdza, że badanie poziomu uwagi danego kręgu odbiorców przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie sprowadza się do dyskusji na temat kwestii, czy okoliczności następujące po dokonaniu sprzedaży mogą być wzięte pod uwagę przy ocenie, czy miało miejsce naruszenie prawa do znaku towarowego, jak zostało to już wcześniej uznane przez Trybunał w ww. wyroku w sprawie Arsenal Football Club w odniesieniu do używania identycznego znaku.

61. Wobec powyższego stwierdzenie to ogranicza się do podkreślenia różnicy istniejącej pomiędzy, z jednej strony, oceną poziomu uwagi kręgu odbiorców przy dokonywaniu oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tych dwóch oznaczeń, siłą faktu podobnych, bowiem gdyby były one identyczne, chodziłoby o naruszenia prawa do znaku towarowego i z drugiej strony, oceną znaczenia niektórych okoliczności występujących po dokonaniu sprzedaży, aby sprawdzić, czy miało miejsce naruszenie tego prawa własności przemysłowej. Z pkt 60 wynika, że w żadnym momencie Sąd nie powołuje się na dokonanie jakiegokolwiek rozróżnienia pomiędzy badaniem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu a tym w ramach postępowania w sprawie naruszenia prawa do znaku.

62. Wobec powyższego czwartą część zarzutu należy również oddalić jako bezzasadną.

63. Z uwagi na to, iż wszystkie części jedyne zarzutu są w sposób oczywisty bezzasadne, żadna z nich nie może zostać uwzględniona i nie istnieje żadna alternatywna do oddalenia odwołania możliwość.

## V — Krótkie dygresje końcowe

64. Przy okazji odwołania pełnomocnik spadkobierców Picassa wyjaśnił zakres i częstotliwość używanych jako znaki towarowe imion własnych osób, które cieszą się wielką renomą lub które są bardzo popularne i wymienił znane osobistości historyczne, takie jak Napoleon, Churchill czy Gorbaczow, kreatorów mody takich jak Christian Dior czy Alessi, sportowców — Borisa Beckera czy Tigera Woodsa, czy wreszcie kompozytorów, jak Mozart. Przypomniał rolę, jaką odgrywa, w szczególności jeśli chodzi o oznaczenia już znane, to co nazywamy merchandisingiem w promocji innych towarów, które nie mają żadnego związku z towarem oryginalnym<sup>35</sup>, jak np. Coca-Cola (napoje) dla ubrań i artykułów papierniczych, Malboro (papierosy) dla ubrań, Davidoff (cygara) dla luksusowych produktów kosmetycznych. Te myśli nasuwają mi kilka uwag.

35 — Na temat ww. wyroku w sprawie Arsenal Football Club zob. I. Kilbey, „The ironies of Arsenal v. Reed”, w: *European Intellectual Property Review* 2004, str. 479 i nast.

65. Przede wszystkim przyznanie przez spadkobierców Picassa licencji producentowi samochodów Citroën, by nadać to nazwisko modelowi Xara, wzbudziło liczne krytyki, w szczególności ze strony dyrektora Muzeum Picassa w Paryżu, który wyraził obawę, że w sposób nieodwracalny naruszony zostanie wizerunek genialnego artysty<sup>36</sup> i że w trzecim tysiącleciu „Picasso” będzie oznaczać tylko markę samochodów.

66. Pomimo że wspólnotowy ustawodawca umożliwia zarejestrowanie imion własnych jako znaków towarowych, używanych dla najrozmaitszych towarów i usług, należy zróżnicować poziom ochrony, na jaki one zasługują lub jaki już nabyły, wychodząc od zasadniczej funkcji tego prawa własności przemysłowej.

67. Wielokrotnie już w innych opiniach wyrażałem stanowisko, że ochrona dokładności informacji, jakich zarejestrowane oznaczenie dostarcza na temat pochodzenia handlowego określonych towarów<sup>37</sup>, stanowi właściwy przedmiot prawa znaków towaro-

wych, z zastrzeżeniem innych funkcji, jakie oznaczenie to może pełnić<sup>38</sup>.

68. Wspominałem również<sup>39</sup>, że własność znaku towarowego przyznaje jego właścicielowi monopol, tak że jest on co do zasady w stanie przeszkodzić w jego używaniu przez inne osoby. Nikt nie zdoła się ochronić przez pasożytami<sup>40</sup> i dlatego ta ochrona przyznana ex lege jest tym bardziej uzasadniona w przypadku imion własnych.

69. Jednakże należy sprecyzować dwa aspekty dotyczące uzasadnionej ochrony nazwiska rodowego, pod którym osoba zdobyła sławę. Po pierwsze, kiedy to nazwisko jest zbywane w celu wykorzystania w dziedzinie całkowicie odmiennej od tej, w której stało się ono powszechnie znane nie należy po prostu powoływać się na szerszą ochronę, jaka winna być zapewniona znakom towarowym o charakterze wysoce odróżniającym, ponieważ zasadniczo w tym kontekście jest mało prawdopodobne, by oznaczenie informowało o pochodzeniu handlowym towarów lub usług, przynajmniej przy pierw-

36 — Dziennik „El Mundo”, wydanie z dnia 6 stycznia 2000 r., które można znaleźć na stronie <http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/01/06/cultura/793771.html>.

37 — Opinia przedstawiona w zakończonej wyrokiem z dnia 21 listopada 2002 r. sprawie C-23/01 Robelco, Rec. str. I-10913, pkt 26.

38 — Jak np. funkcja elementu promocji sprzedaży lub narzędzia strategii handlowej; patrz C. Grynvoegel, „Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques”, w: *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires* nr 6/2000, str. 494 i nast., str. 500. Zobacz również opinia, którą przedstawiłem w dniu 13 czerwca 2002 r. w zakończonej wyrokiem ww. sprawie Arsenal Football Club, w szczególności pkt 43 i 46–49.

39 — Opinia przedstawiona w zakończonej wyrokiem z dnia 27 listopada 2003 r. sprawie C-283/01 Shield Mark, Rec. str. I-14313, pkt 50.

40 — Piłkarz brazylijski, znany pod nazwiskiem Pelé, którego pseudonim został zarejestrowany, w tym dla ubrań i sprzętu sportowego, przy braku jak się zdaje jakiegokolwiek licencji był tego ofiarą. Zobacz decyzja nr 490/1999 Wydziału Sprzeciwów OHIM z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie Pellet przeciwko Pelé.

szym kontakcie. Po drugie, w imię światowego dziedzictwa kultury, w interesie ogólnym leży ochrona nazwisk wielkich artystów przed nienasyconą chciwością handlu w celu uniknięcia naruszenia ich dzieł poprzez ich trywializację. Przykro robi się na myśl, że konsument przeciętnie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny, który nie łączy już nazw takich jak Opel, Renault, Ford lub Porsche z nazwiskami wspaniałych inżynierów, którzy dali swoje nazwiska stworzonym przez nich produktom, może uczynić to samo w przyszłości, która zdaje się już nie tak odległa, z nazwiskiem Picassa.

## VI — Koszty

70. Zgodnie z art. 122 w związku z art. 69 § 2 regulaminu, mającym zastosowanie do odwołania na podstawie art. 118, kosztami zostaje obciążona strona przegrywająca sprawę. Wobec powyższego jeżeli jedyny zarzut podniesiony przez skarżących zostanie, jak to proponuję, oddalony, skarżący powinni zostać obciążeni kosztami postępowania.

## VII — Wnioski

71. W świetle argumentów przedstawionych powyżej proponuję, by Trybunał oddalił odwołanie wniesione przez wspólnotę spadkobierców Picassa od wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie T-185/02 Ruiz-Picasso i in. przeciwko OHIM-DaimlerChrysler (PICARO) i obciążył skarżących kosztami postępowania.