

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

DÁMASA RUIZ-JARABOJA COLOMERJA,

predstavljeni 8. septembra 2005¹

1. Pritožba je bila vložena zoper sodbo, ki jo je 22. junija 2004 izreklo Sodišče prve stopnje Evropskih skupnosti², ki je zavrnilo ničnostno tožbo, vloženo proti odločbi tretjega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki je zavrnil ugovor proti registraciji besednega znaka PICARO za vozila, ki so ga vložili imetniki besedne znamke PICASSO, tožeče stranke v tej pritožbi.

2. Spor sodi v okvir razprave o verjetnosti zmede in se posledično nanaša na uporabo člena 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94³. V podporo pritožbi je bil naveden le en pritožbeni razlog, sestavljen iz štirih delov. V prvem delu se tožeče stranke sklicujejo na sodbe Sodišča prve stopnje, na podlagi katerih lahko pomembnost pojmovnega elementa pri presoji podobnosti razveljavi

morebitne grafične ali glasovne podobnosti; v drugem delu se tožeče stranke lotevajo vprašanja v zvezi s posebno zaščito znamk z močnim razlikovalnim učinkom; v tretjem in četrtem delu pa obravnavajo nekatere vidike v zvezi z verjetnostjo zmede po tem, ko potrošnik kupi proizvod.

3. Najprej, presenetljivo je videti ime Pabla Ruiza Picassa vpleteno v pritožbo, ki ni v povezavi z deli, ki jih je naslikal ali oblikoval,⁴ in ki se nanaša na banalne sodne postopke v zvezi z uporabo njegovega drugega rodbinskega imena, pod katerim je znan kot umetnik in s katerim se je podpisal pod veliko večino svojih del. Žalostno je

1 — Jezik izvirnika: španščina.

2 — Sodba Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT – DaimlerChrysler (PICARO) (T-185/02, ZOdl., str. II-1739, v nadaljevanju: izpodbijana sodba).

3 — Uredba Sveta z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 3288/94 z dne 22. decembra 1994 o spremembah Uredbe (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti zaradi izvajanja sporazumov, sklenjenih v okviru Urugvajskega kroga (UL L 349, str. 83, v nadaljevanju: Uredba št. 40/94).

4 — Najbolj znani umetniški smeri neizčrpnega ustvarjalca Pabla Picassa (1881–1973) sta navedeni upodabljajoči umetnosti, treba pa je poudariti, da se je preskusil tudi v književnosti, natančneje v gledališču, čeprav ni dosegel velikega uspeha. Delo v šestih dejanjih, *Les quatre petites filles (Štiri majhne deklice)*, napisano leta 1948, je plod te dejavnosti, vendar ga je založba Gallimard izdala šele leta 1969. Španska različica z naslovom *Las cuatro niñas* je izšla pri založbi Aguilar, prevedla pa jo je María Teresa León, Madrid, 1973. Gustavino, M. in Michaël, A., „L'écriture n'est pas un jeu“, v skupnem delu *Picasso, l'objet du mythe*, École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Pariz, 2005, str. 109 in naslednje, sta posvetila esej njegovi pesniški dejavnosti, ki se ji je posvečal v obdobjih, ko je njegova slikarska in kiparska silovitost usihala ali se je spopadal s težavami v zasebnem življenju.

ugotoviti, da je najvidnejši mit 20. stoletja, dediščina človeštva, skrčen na komercialni predmet, na blago. Če ni kaj reči proti obstoju zakonitega interesa, da se brani to ime pred vsemi škodljivimi napadi, bi lahko njegova čezmerna uporaba v trgovske namene zunaj področij, na katerih je Pablo Ruiz Picasso dosegel ugled, škodovala spoštovanju, ki si ga zasluži izjemna osebnost tega človeka.

6. V členu 8, v katerem so naštetih relativni razlogi za zavrnitev, je v odstavku 1(b) določeno:

„1. Ob ugovoru imetnika prejšnje znamke se znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira v naslednjih primerih:

a) [...];

I – Uredba št. 40/94

4. V Uredbi št. 40/94 so določbe, ki so uporabne za rešitev spora.

b) če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke, obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka; verjetnost zmede zajema verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.“

II – Dejansko stanje in postopek, ki sta pripeljala do pritožbe

5. Na podlagi člena 4 Uredbe „je znamka Skupnosti lahko sestavljena iz kakršnih koli znakov, ki jih je mogoče grafično predstaviti, kot so besede, vključno z osebnimi imeni, slike, črke, števila, oblika blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago in storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga in storitev drugih podjetij“.

A – Dejstva, ugotovljena na prvi stopnji

7. DaimlerChrysler AG, intervenient na prvi stopnji, je 11. septembra 1998 vložil

pri UUNT zahtevo za registracijo znamke Skupnosti za znak PICARO.

proizvode iz razreda 12 Nicejskega aranžmaja, in sicer z naslednjim opisom: „vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi, avtomobili, avtobusi, tovornjaki, manjši tovornjaki, stanovanjske prikolice, prikolice“.

8. Zahteval je registracijo za „avtomobile in njihove dele, avtobuse“, proizvode iz razreda 12 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen (v nadaljevanju: Nicejski aranžma).

9. Po pravilni objavi v Biltenu znamk Skupnosti je „succession Picasso“⁵ na podlagi člena 42(1) Uredbe št. 40/94 vložil ugovor v zvezi z vsemi kategorijami dobrin, naštetih v zahtevi, ki je temeljil na verjetnosti zmede iz člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

10. Ugovor, ki je bil vložen na podlagi tega člena 42, je temeljil na prejšnji registraciji znamke Skupnosti št. 614 867 v korist umetnikovih dedičev. Besedni znak PICASSO je bil 26. aprila 1999 registriran za

11. Pristojni oddelek UUNT je odobril zadevno registracijo, pri čemer je navedel, da med spornima znamkama ne obstaja verjetnost zmede. Na podlagi člena 59 Uredbe št. 40/94 je „succession Picasso“ pred odborom za pritožbe UUNT vložil pritožbo, katere namen je bil razveljavitev izvedene registracije in zavrnitev vložitve prijave znamke.

12. Z odločbo z dne 18. marca 2002⁶ tretji odbor za pritožbe ni ugodil tej zahtevi in je presodil, da si ob upoštevanju visoke stopnje pozornosti upoštevnosti javnosti sporna znaka slišno ali vidno nikakor nista podobna. Menil je tudi, da lahko pojmovni učinek prejšnje znamke nevtralizira vsakršno glasovno ali vidno podobnost med znakoma.

5 — Izraz označuje skupino ljudi, vseh članov slikarjeve družine, ki so se v smislu člena 815 in naslednjih francoskega civilnega zakonika organizirali v nerazdelno skupnost dedičev, katere sodediči so pritožniki v tej pritožbi.

6 — Zadeva R 247/2001-3.

13. Picassovi dediči so 13. junija 2002 v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje vložili tožbo za razveljavitev odločbe, ki jo je izdal odbor za pritožbe.

Laboratorios RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)⁷. Ta celostna presoja je razkrila, da so si proizvodi, ki jih označujeta sporni znamki, deloma enaki ali deloma podobni⁸.

B – Izpodbijana sodba

14. Tožeča stranka je navedla dva tožbena razloga, pri čemer eden izhaja iz kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, v drugem pa je bilo navedeno, da je odbor za pritožbe odločil zunaj meja spora, ki so jih v postopku z ugovorom določile stranke.

15. Ker izpodbijana sodba ni bila predmet pritožbe v zvezi z drugim pritožbenim razlogom, ta ne bo več obravnavan.

16. Glede kršitve zgoraj navedene določbe Uredbe št. 40/94 je Sodišče prve stopnje najprej v splošnem presojalo verjetnost zmede z vidika meril, ki jih je določilo v sodbi z dne 9. julija 2003 v zadevi

17. S sklicevanjem na predhodno izrečene sodbe⁹ je Sodišče prve stopnje nato skušalo preučiti stopnjo podobnosti med znakoma, in to je pokazalo vidne in glasovne podobnosti, čeprav so bile glasovne podobnosti majhne. Glede pojmovnih podobnosti med zadevnima znamkama je Sodišče prve stopnje navedlo očitne razlike med imenom znanega slikarja¹⁰ in besedo „pícaro“ ter poudarilo, da je razen za špansko govorečo

7 – T-162/01, Recueil, str. II-2821.

8 – Točke od 49 do 52 izpodbijane sodbe.

9 – Predvsem sodba z dne 14. oktobra 2003 v zadevi Phillips-Van Heusen-Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) proti UUNT (T-292/01, Recueil, str. II-4335, in navedena sodna praksa).

10 – V splošnem se priznava, da je drugo rodbinsko ime umetnika italijanskega izvora, a je družina Picasso ob njegovem rojstvu že več generacij živela v Andaluziji. Ko je živel v Španiji, se je pod svoje slike in risbe vedno podpisoval s tremi imeni: Pablo Ruiz Picasso, P. Ruiz Picasso ali P. R. P., šele s prihodom v Pariz pa je prenehal uporabljati rodbinsko ime „Ruiz“. Zdi se zelo verjetno, da je rodbinsko ime izločil zato, ker so ga Francozi težko izgovarjali. Nasprotno izraz „Picasso“, ki se lahko izgovarja in ima naglas na zadnjem zlogu, v jeziku Molièra ni bil nikakršna težava. Lafuente Ferrari, E., „Prólogo“, v Huelin & Ruiz-Blasco, R., *Pablo Ruiz Picasso*, Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1976, str. 12.

javnost drugi izraz brez pomena,¹¹ čeprav ni analiziralo njegovega izvora.¹²

18. Zaradi predstavljenih pojmovnih razhajanj in glede na jasen pomen imena osebe, ki je naslikala *Gospodične iz Avignona*¹³, je Sodišče prve stopnje presodilo, da pomen

11 — Točke od 53 do 55 izpodbijane sodbe. V slovarju jezika Real Academia Española, 21. izdaja, Madrid, 1992, je navedeno, da „picaro“ pomeni zlasti nekoga, ki je predrzen, neubogljiv, norčav in razuzdan, a na neki način privlačen, pojavlja pa se v velikih pustolovskih delih španske književnosti. Ta zvrst je dosegla svoj vrhunec v romanih, kot so *La vida de Lazarillo de Tormes* neznanega avtorja, ki je prvič izšel leta 1554, *Guzmán de Alfarache* avtorja Matea Alemána (1604) in *El Buscón* (1604; prva izdaja leta 1620) avtorja Francisca de Queveda. R. Menéndez Pidal, „Antología de prosistas castellanos“, Madrid, 1917, str. 117, je poudaril, da je v zadnji tretjini 16. stoletja in v prvih desetletjih 17. stoletja v razvitem svetu vrhunec dosegla slava kastiljske proze, tako v svoji posebnosti kot v razširjenosti v izvirni obliki, znotraj katere sta se razvili dve popolnoma nasprotni zvrsti: najplemenitejši skrivnostni jezik, ki lahko zakrije vse skrivnosti filozofije božanske ljubezni, in najbolj odprta pustolovska zvrst, ki neizprosno slika satirične podobe številnih prijateljev brezdelja in lakote. Besedo „picaro“ bi bilo mogoče razumeti zunaj španske kulture, če bi jo Hergé, ustvarjalec Tintina, poskušal pojasniti v knjigi dogodivščin tega junaka stripov z naslovom *Tintin et les Picaros* (založba Casterman, Tournai, 1976). Ker tega ni storil, svojim bralcem, govorcem angleškega, nemškega ali francoskega jezika, za katere so besedo ohranili v izvorniku, ni podal prave definicije tega izraza, in ga zato verjetno povezujejo z gverilo in natančneje s skupino gverilcev, ki jih je vodil general Alcázar.

12 — Izvor besede „picaro“ je negotov. Prvič se je pojavila v burki z naslovom *Custodia del hombre* avtorja Bartoloméja Palauja, napisani med letoma 1541 in 1547. Po mnenju Corominasa, J., *Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana*, založba Gredos, Madrid, 1974, knjiga III, str. 768, lahko beseda „picaro“ in njen stari sinonim „picaño“, bolj ali manj argotska izraza, ki izhajata iz glagola „picar“, označujeta nalogo, ki so jih izvajali „picari“ (na primer kuharski vajenec, bikoborec). Pozneje je svoj vpliv prinesla francoska beseda „picard“, iz katere izhaja izraz „picardie“ v povezavi s francosko regijo Pikardija, v kateri so številni prebivalci v tistem obdobju, običajno vojaki, živeli boemsko, umirjeno in brezskrbno življenje. Izraz se je najprej uporabljal v pogovornem jeziku in pozneje pridobil knjižni pomen.

13 — Slika iz leta 1907 z izvornim naslovom *Bordel philosophique*, ki pomeni začetek kubizma, slikarskega sloga, ki je podobe omejil na njihove primarne oblike, pri čemer je za njihovo predstavitev uporabljal svoj posebni geometrijski jezik. Brihuega Sierra, J., „Die spanische Kunst zwischen 1900 und 1939“, in *Die Geschichte der spanischen Kunst*, nemška različica dela *Historia del arte de España*, Lunweg Editores, 1996, ki jo je izdala založba Könemann, Köln, 1997, str. 438.

besede kot znamke vozila ne more biti pomembnejši od pomena ustvarjalca *Guernice*¹⁴ v zaznavanju povprečnega potrošnika, ki ne bo nikoli že na prvi pogled povezal takega rodbinskega imena z znamko avtomobilov. Sodišče prve stopnje iz tega sklepa, da mora imeti popolna pojmovna neenakost med spornima znakoma prednost pred vidnimi in glasovnimi podobnostmi.¹⁵

19. S sklicevanjem na splošni sloves imena Picasso so genijevi dediči zahtevali široko zaščito, ki jo sodna praksa ponuja znakom z močnim razlikovalnim učinkom.¹⁶ Sodišče prve stopnje je to zahtevo zavrnilo z obrazložitvijo, da velik umetnikov sloves ne more povečati verjetnosti zmede pri zadevnih proizvodih¹⁷.

20. Nazadnje je Sodišče prve stopnje analiziralo stopnjo pozornosti upoštevalne javnosti ob nakupu, pri čemer je upoštevalo tehnološki razvoj in ceno te vrste proizvoda, ter jo ocenilo za zelo visoko. Vendar se je Sodišče prve stopnje omejilo na ocenitev te stopnje

14 — Ta slika upodablja grozoto Hitlerjevega bombnega napada 26. aprila 1937 na mesto, ki je sliki dalo ime. Poleg njene stroge umetniške vrednosti izraža tudi zgodovinsko angažiranost pisatelja, ki se odreče samoti in se poistoveti s človeštvom ter stopi na njegovo stran. Brihuega Sierra, J., delo, navedeno v prejšnji opombi, str. 460.

15 — Točke od 56 do 58 izpodbijane sodbe.

16 — Sodbi Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL (C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 24) in z dne 29. septembra 1998 v zadevi Canon (C-39/97, Recueil, str. I-5507, točka 18).

17 — Točka 61 izpodbijane sodbe.

pozornosti ob nakupu in ne v različnih trenutkih, zlasti ne po nakupu, čeprav so ta obdobja lahko pomembna za presojo verjetnosti zmede po prodaji.¹⁸

- za nično razglasi odločbo tretjega odbora za pritožbe UUNT z dne 18. marca 2002 v pritožbenem postopku R 247/2001-3, ker je zavrnil ugovor, ki ga je tožeča stranka vložila proti zahtevi za registracijo besedne znamke PICA-RO kot znamke Skupnosti, ki jo je vložil DaymleChrysler AG;

III – Postopek pred Sodiščem in trditve strank

21. Nerazdelna skupnost dedičev Picasso je 19. avgusta 2004 v sodnem tajništvu Sodišča vložila pritožbo, na katero je UUNT odgovoril 6. decembra. Replika ali duplika nista bili vloženi.

- UUNT naloži plačilo njegovih stroškov in stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka, na prvi stopnji in v pritožbenem postopku.

22. Zastopniki obeh strank in zastopniki DaymleChrysler AG, intervenienta na prvi stopnji in v pritožbenem postopku, so se udeležili obravnave, ki je bila 14. julija 2005.

24. UUNT Sodišču predlaga, naj:

- zavrne pritožbo;

23. Tožeče stranke so Sodišču predlagale, naj:

- tožečim strankam naloži plačilo stroškov.

- izpodbijano sodbo razglasi za nično;

18 — Točki 59 in 60 izpodbijane sodbe.

25. Intervenient podpira zahteve UUNT.

IV – Analiza pritožbenega razloga, navedenega v podporo pritožbi

26. Tožeče stranke so v podporo pritožbi navedle en sam pritožbeni razlog, ki je sestavljen iz štirih delov in temelji na kršitvi člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.

A – Prvi del

27. Picassovi dediči izpodbijajo vsebino točk od 56 do 58 sodbe Sodišča prve stopnje, v katerih je odločeno, da lahko pojmovne razlike večinoma nevtralizirajo vidne in glasovne podobnosti. Trdijo, da v ta namen ne bi bilo potrebno, da ima najmanj ena zadevna znamka z vidika upoštevne javnosti jasen in določen pomen, da jo lahko ta javnost nemudoma dojame.¹⁹

28. Navajajo, da je, izraženo s temi besedami, to pravilo napačno, čeprav ga nekateri primeri konkretno potrjujejo. Izpodbijajo dejstvo, da znamka, ki pridobi določen

pomen zunaj področja proizvodov, ki jih označuje, poveča pojmovno razliko z drugimi znaki, ne da bi bilo v takem primeru treba preučiti, ali ta razlika dosega zadostno stopnjo.

29. Poleg tega po njihovem mnenju ne bi bilo logično, da intelektualne razlike odtehtajo vidne in glasovne podobnosti, saj se ta rešitev opira izključno na sloves slikarja iz Malage²⁰ in ni v povezavi z označenim blagom, s čimer se krši sodna praksa Sodišča iz sodbe Lloyd Schuhfabrik Meyer²¹.

30. Po mnenju UUNT je neupoštevanje povezave med znakom in predmeti, na katere se ta v pravnem smislu nanaša, edina dopustna trditev tožečih strank na podlagi njihove pritožbe. UUNT v zvezi s tem trdi, da so na podlagi podobnosti znak zaščiteni proizvodi in storitve pomembni le, ko odločilno vplivajo na voljo potrošnika.

19 – Zgoraj navedena sodba Phillips-Van Heusen-Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) proti UUNT, točka 54, in sodba z dne 3. marca 2004 v zadevi Mühlens proti UUNT – Zirth International (ZIRH) (T-355/02, Recueil, str. II-791).

20 – To sklicevanje je treba razumeti v nevtralnem smislu, in sicer se uporablja le v zvezi z dokazanim izvorom slikarja in ne pomeni mnenja v brezplodni in namišljeni razpravi o njegovi francoski ali španski narodnosti.

21 – Sodba z dne 22. junija 1999 (C-342/97, Recueil, str. I-3819).

31. UUNT izpodbija obstoj kakršnega koli pravila, ki določa, da mora biti pomenska primerjava znamk omejena na pomene, ki so povezani s proizvodi, saj gre za pridobitev celostne podobe. Posledično meni, da sodna praksa, ki jo izpodbija „*succession Picasso*“, izraža ravno načelo splošnega vtisa, ki ga ta komercialna lastnina naredi v javnosti.

devnih znamk temeljiti na celostnem vtisu, ki ga pustijo znamke,²³ pri čemer se posebej upoštevajo značilni in prevladujoči elementi.²⁴

32. DaimlerChrysler AG meni, da posebna ideološka vsebina besede „*Picasso*“ izključuje vsako verjetnost zmede, in zagovarja idejo, da je bil namen uporabe tega imena ravno vzpostaviti povezavo med vozili in umetnikom, ki bi jo uporabniki zaznali.

34. Ta presoja vidnih, glasovnih in pojmovnih sestavnih delov, ki naj bi bili *prevladujoči*, je v vseh primerih naloga Sodišča prve stopnje, ki odloča o sporu. Mnenje o obsegu nadzora, ki ga v zvezi s tem izvede Sodišče, sem že podal drugod²⁵, zato zado- stuje navesti, da Sodišče v skladu s členom 58 svojega Statuta ne more preučiti dejanskega stanja.

35. Ta nadzor bi bil upošteven le, če bi se izpodbijano pravilo uporabilo absolutno in *a priori*, torej preden bi bila izvedena posebna analiza različnih elementov, kar bi pomenilo samodejno uporabo, ki bi bila jasno v nasprotju z zgoraj navedeno sodno prakso Sodišča.

33. Sodišče prve stopnje mora prvič odločati o zakonitosti tega pravila o presoji verjetnosti zmede. Zato je treba na kratko predstaviti pravni okvir, v katerega sodi. V zadevi SABEL²² je Sodišče zahtevalo tehtanje vseh pomembnih dejavnikov v tem primeru in tudi navedlo, da mora splošna presoja glede vidne, slišne ali pojmovne podobnosti za-

36. V točkah 54 in 55 izpodbijane sodbe je Sodišče prve stopnje v skladu s to sodno prakso preučilo vse elemente, preden se je osredotočilo na element, ki je po njegovem mnenju odločujoč, in sicer pojmovni element.

23 — *Ibidem*, točka 23.

24 — Glej tudi zgoraj navedeno sodbo Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 25.

25 — Sklepni predlogi, predstavljeni 14. maja 2002 v zadevi, v kateri je bila izrečena sodba z dne 19. septembra 2002 v zadevi DKV proti UUNT (C-104/00 P, Recueil, str. I-7651, točke od 58 do 60).

22 — Zgoraj navedena sodba, točka 22.

37. Uporabljena rešitev ni presenetljiva, saj je v pravni teoriji že navedeno, da kljub dejstvu, da podobnost enega od elementov zadostuje za uresničitev verjetnosti zmede,²⁶ lahko pojmovna primerjava dveh poimenovanj pripelje do dveh popolnoma nasprotnih rezultatov: lahko povzroči verjetnost zmede, lahko pa nevtralizira rezultat glasovne presoje primerjanih znamk.²⁷

sodbo ni bil kršen člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, in zavrtni prvi del pritožbenega razloga z obrazložitvijo, da ni utemeljen.

B – Drugi del

38. Tožeče stranke Sodišču prve stopnje očitajo, da odločitve ni utemeljilo s sklicevanjem na zadevne proizvode in trge, kot zahteva sodna praksa iz sodbe Lloyd Schuhfabrik Meyer. Vendar v točki 27 te sodbe Sodišče zahteva le, da se ti dejavniki upoštevajo takrat, kadar pristojno sodišče odkrije določeno stopnjo vidne, glasovne in pojmovne podobnosti. Tako pa ni v tem primeru, saj Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi tega ni ugotovilo in mu tako ni bilo treba presoditi njene pomembnosti, ne z vidika kategorije proizvodov ali storitev ne z vidika pogojev, pod katerimi se ti tržijo.

40. V drugem delu pritožbenega razloga dediči enega od očetov kubizma²⁸ Sodišču prve stopnje očitajo, da ni upoštevalo sodne prakse Sodišča, v skladu s katero je verjetnost zmede toliko večja, če se izkaže, da je imela prejšnja znamka močan razlikovalni učinek,²⁹ niti sodne prakse, ki dokazuje, da znamke, ki imajo močan razlikovalni učinek same po sebi ali zaradi prepoznavnosti, ki jo imajo na trgu, uživajo širšo stopnjo zaščite.³⁰

39. Posledično je iz vsega, kar je bilo povedano, treba sklepati, da z izpodbijano

41. Po mnenju tožečih strank ima beseda „Picasso“ sama po sebi tak razlikovalni učinek in ne vsebuje nikakršnih podatkov,

26 — To je na primer mnenje Bender, A., „Relative Eintragungshindernisse“, v Ekey, F. in Klipperl, D., *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, str. 930 in 931; glej tudi zgoraj navedeno sodbo Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 28.

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

28 — Težko je določiti točen izvor te umetniške smeri, čeprav ideja o izražanju narave s kockami, stožci in valji izhaja iz nasveta, ki ga je Cézanne napisal v pismu, ki je bilo namenjeno mlademu slikarju in v katerem se zdi, da mu svetuje, naj pri ustvarjanju slik upošteva te osnovne oblike. Gombrich, E. H., *Historia del arte*, španska različica Rafaela Santosa Torroelle, Alianza editorial, 5. izdaja, Madrid, 1987, str. 481.

29 — Zgoraj navedena sodba SABEL, točka 24.

30 — Zgoraj navedena sodba Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 20.

ki bi opisovali vozila; to so elementi, ki niso bili upoštevani na prvi stopnji.

42. Po mnenju UUNT Sodišče prve stopnje ni prezrlo pravila, postavljenega v zgoraj navedeni sodbi SABEL, saj zadevnemu znaku v resnici ni hotelo priznati nikakršnega razlikovalnega učinka.

43. Preučitev te trditve naj bi vključevala presojo dejstev, za kar pa Sodišče ni pristojno in je posledično ta očitek nedopusten. Le če bi obstajal pravni standard, ki bi uporabi prestižnega imena dodelil močan razlikovalni učinek, bi lahko priznali, da je Sodišče prve stopnje storilo napako. Vendar take trditve ni v sodni praksi Skupnosti.³¹

44. Intervenient trdi, da ker ime Picasso v svetu avtomobilizma nima močnega razlikovalnega učinka, ta učinek tudi ne more biti dosežen.

31 – V zvezi z merili, ki se uporabijo pri presoji močnega razlikovalnega učinka, se UUNT sklicuje na sodbo Sodišča z dne 4. maja 1999 v združenih zadevah Windsurfing Chiemeese (C-108/97 in C-109/97, Recueil, str. I-2779, točka 51) in zgoraj navedeno sodbo Lloyd Schuhfabrik Meyer, točka 23.

45. Če štejemo, da v tem delu pritožbenega razloga tožeče stranke Sodišču prve stopnje očitajo, da ni hotelo priznati razlikovalnega učinka znamke PICASSO, bi bil ta očitek, kot predlaga UUNT, nedopusten z obrazložitvijo, da vključuje presojo dejstev, ki ni v pristojnosti Sodišča.

46. Vendar je iz same formulacije pritožbe razvidno, da se Sodišču prve stopnje očita, da ni uporabilo pravila, ki znamkam z močnim razlikovalnim učinkom dodeljuje širšo stopnjo zaščite.

47. Toda skupno branje točk 55, 57 in 61 izpodbijane sodbe pokaže, da besedni znak PICASSO kot znamka vozila nima tega močnega razlikovalnega učinka in mu zato ne bi smela biti dodeljena širša stopnja zaščite le zato, ker je to ime znanega slikarja.

48. Posledično ne moremo trditi, da je bil z izpodbijano sodbo kršen člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, zato je treba drugi del pritožbenega razloga zavrniti z obrazložitvijo, da ni utemeljen.

C – Tretji del

49. V tem delu tožeče stranke ugovarjajo metodi, ki jo je Sodišče prve stopnje uporabilo pri presoji verjetnosti zmede. Menijo, da je ta metoda, ki temelji na stopnji pozornosti povprečnega potrošnika ob pripravi in izvedbi izbire o potrošnji, preveč omejevalna, saj se po eni strani kupci srečujejo s proizvodi tudi takrat, ko naj se ne bi odločali, ali jih bodo kupili ali ne, po drugi strani pa iz sodbe v zadevi Arsenal Football Club³² izhaja, da znamke razvijajo funkcijo tudi po prodaji.

50. Po mnenju „succession Picasso“ Sodišče prve stopnje v izpodbijani sodbi posledično s tem, ko omejuje pozornost povprečnega potrošnika na trenutek izbire pri prodaji, krši člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, saj ne upošteva pravila, na podlagi katerega mora biti imetnik pravice iz znamke zaščiten pred morebitno zmedo pred nakupom in po njem.

51. Po mnenju UUNT se je v nekaterih primerih upravičeno osredotočiti na vnemo potrošnikov po prodaji, na primer

pri nakupu zapakiranih proizvodov. Toda v splošnem se interes potrošnika presoja v trenutku, ko se odloča za neko blago.

52. DaimlerChrysler AG se opira na mnenje iz izpodbijane sodbe za podkrepitev trditve, da je stopnja pozornosti potrošnikov posebno visoka ob nakupu vozila. Nasprotno ta družba noče priznati nikakršne verjetnosti zmede, ko je transakcija enkrat izvedena, in dodaja, da mora biti ta verjetnost preučena točno v tem trenutku, saj je kupec še posebno previden in pazljiv, ko sprejema odločitve.

53. Ker ta del pritožbenega razloga temelji na zgoraj navedeni sodbi Arsenal Football Club, je nujno analizirati njeno vsebino. V točki 57 te sodbe Sodišče ne izključuje možnosti, da si nekateri potrošniki ob znaku predstavljajo, da je Arsenal FC podjetje, iz katerega izvirajo proizvodi, posebno ko je Reed te proizvode prodal in niso več na kraju, na katerem stoji obvestilo, da niso povezani s klubom. Iz tega pa ne izhaja nikakršno splošno pravilo, na podlagi katerega bi morala imeti znamka funkcijo tudi po prodaji predmetov, ki jih označuje.

54. Kot UUNT navaja v odgovoru na pritožbo, je Sodišče preprosto uporabilo trditev v zvezi z zmedo po prodaji, da bi

32 — Sodba z dne 12. novembra 2002 (C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 57).

potrdilo, da je bila kršena pravica iz znamke, kljub plakatu, ki ga je Reed namestil v svojem kiosku in je sporočal, da proizvodi ne prihajajo iz Arsenal FC. Poleg tega se v večini pravne teorije zavrača dejstvo, da je trditev *post sale confusion* upoštevna pri analizi verjetnosti zmede.³³

55. Ob upoštevanju teh obrazložitev se zdi, da ni bilo nikakršne kršitve člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, zato je treba tretji del pritožbenega razloga prav tako zavrniti z obrazložitvijo, da ni utemeljen.

D – Četrta del

56. V četrtem delu pritožbenega razloga tožeče stranke grajajo razlikovanje iz točke 60 izpodbijane sodbe glede na to, ali se verjetnost zmede presoja znotraj postopka z ugovorom na podlagi člena 8(1)(b) Uredbe ali pa na podlagi kršitve pravice iz znamke na podlagi člena 9(1)(b), kar naj bi bilo v nasprotju s stališčem, ki ga je Sodišče izrazilo v zgoraj navedeni sodbi Arsenal Football Club.

33 — Baudenbacher, C. in Naumann, A., „Neueste Entwicklungen in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe“, v Baudenbacher, C. in Simon, J., *Neueste Entwicklungen im Europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht*, Basel, 2003, str. 1 in naslednje, predvsem str. 47.

57. Po njihovem mnenju to različno obravnavanje ne temelji ne na besedilu ne na zgradbi Uredbe št. 40/94, ker je treba v obeh primerih analizirati zmedo po prodaji, zlasti pri proizvodih, kot so motorna vozila, ki so na cesti neprestano na očeh javnosti in stalno prisotna v reklamah, ki jih posreduje celota sredstev komuniciranja.

58. UUNT poudarja očitno razliko med dejstvi zgoraj navedene zadeve Arsenal Football Club in dejstvi izpodbijane sodbe, in sicer glede postopka, zatrijevane kršitve in ugovora ter obravnavanega predmeta. V prvem primeru so bili proizvodi in znaki popolnoma enaki, medtem ko so si v drugem le podobni. V teh okoliščinah se v sodbi Arsenal Football Club ni odločalo o verjetnosti zmede v smislu člena 5(1)(b) Prve direktive 89/104/EGS³⁴, ampak o tem, ali sporna uporaba sodi na področje uporabe te določbe.

59. Po mnenju intervenienta ta točka izpodbijane sodbe pomeni le, da so nekatere okoliščine, ki niso pomembne v postopku

34 — Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1).

z ugovorom, lahko pomembne pri postopku za ugotavljanje kršitev.

63. Ker so vsi očitki edinega pritožbenega razloga očitno neutemeljeni, nobenega ni mogoče sprejeti in ni druge možnosti, kot da se pritožba zavrne.

60. V točki 60 izpodbijane sodbe je Sodišče prve stopnje odločilo, da pri vprašanju o stopnji pozornosti upoštevne javnosti pri presoji verjetnosti zmede ne gre za vprašanje o tem, ali se okoliščine po nakupu lahko upoštevajo pri iskanju morebitne kršitve pravice iz znamke, kot je Sodišče to priznalo v zgoraj navedeni sodbi Arsenal Football Club v zvezi z uporabo popolnoma enakega simbola.

V – Kratek odmik za konec

61. V teh okoliščinah se ta trditev omeji na poudarek razlikovanja med presojo stopnje pozornosti javnosti pri merjenju verjetnosti zmede med dvema znakoma, ki sta si nujno podobna, kajti če bi bila popolnoma enaka, bi šlo za kršitev pravice iz znamke, ter presojo pomembnosti nekaterih okoliščin po prodaji, katere namen je preveriti, ali je to kršitev te pravice industrijske lastnine. Iz te točke 60 izhaja, da Sodišče prve stopnje v nobenem trenutku ne navaja nikakršnega razlikovanja, ki bi ga bilo treba izvesti med preučitvijo na podlagi postopka z ugovorom ali preučitvijo na podlagi kršitve pravice iz znamke.

64. V pritožbi je pravni zastopnik Picassovih dedičev obrazložil obseg in pogostost kot znamk uporabljenih lastnih imen oseb, ki uživajo velik ugled ali so zelo priljubljene, pri tem pa omenil znane zgodovinske osebnosti, kot so Napoleon, Churchill ali Gorbačov, kreatorje, kot sta Christian Dior ali Alessi, športnike, kot sta Boris Becker ali Tiger Woods, ter glasbenike, kot je Mozart. Dotaknil se je vloge, ki jo ima zlasti v zvezi z že poznanimi znaki pojav, imenovan „merchandising“, pri promoviranju drugih proizvodov, ki niso v nikakršni povezavi z izvirnim proizvodom,³⁵ kot je na primer coca-cola (pijače) za oblačila in pisarniški pribor, marlboro (cigarete) za oblačila in davidoff (cigare) za luksuzne kozmetične proizvode. Te ideje so mi dale misliti.

62. Zato je treba tudi četrti del pritožbenega razloga šteti za neutemeljenega.

35 — V zvezi z zgoraj navedeno sodbo Arsenal Football Club glej Kilbey, L., „The ironies of Arsenal v Reed“, v *European Intellectual Property Review*, 2004, str. 479 in naslednje.

65. Najprej, ko so Picassovi dediči izdelovalcu avtomobilov Citroën dali dovoljenje za poimenovanje enega izmed modelov vrste xsara, je to sprožilo kritike, zlasti direktorja Picassovega muzeja v Parizu, ki se je zbal, da bo podoba genija nepopravljivo oskrunjena³⁶ in da bo v tretjem tisočletju Picasso le še znamka avtomobila.

66. Čeprav zakonodajalec Skupnosti omogoča registracijo lastnih imen kot znamk, ki se uporabljajo za najrazličnejše proizvode in storitve, se mora stopnja zaščite, ki si jo ti zaslužijo ali pridobijo, razlikovati glede na bistveno funkcijo te pravice industrijske lastnine.

67. Drugod sem že večkrat izjavil, da je po mojem mnenju bistveni namen prava znamk zaščita točnosti podatkov, ki jih registriran znak posreduje o trgovskem izvoru nekaterih

dobrin,³⁷ s pridržkom drugih funkcij, ki jih ima lahko ta znak.³⁸

68. Prav tako sem že navedel³⁹, da lastništvo nad znamko njenemu lastniku dodeljuje monopol, tako da lahko načelno prepreči, da bi jo uporabljali drugi. Ker nihče ni varen pred parazitstvom⁴⁰, je ta dodeljena zaščita *ex lege* še bolj upravičena pri lastnem imenu.

69. Vendar je treba navesti dodatni pojasnili v zvezi z zakonito zaščito rodbinskega imena, pod katerim je nekdo zaslovel. Najprej, ko se to ime odstopi za uporabo na področju, ki nima nič skupnega s področjem, na katerem je to ime doseglo svoj sloves, se ni mogoče preprosto sklicevati na širšo stopnjo zaščite, ki mora biti zagotovljena znamkam z močnim razlikovalnim učinkom, ker je v bistvu v teh okoliščinah zelo malo verjetno, da znak posreduje podatke o trgovskem izvoru dobrin ali storitev, vsaj na prvi pogled. Drugič, ko gre za vsesplošno kulturno

37 — Glej sklepne predloge, predstavljene v zadevi, v kateri je bila izrečena sodba z dne 21. novembra 2002 v zadevi Robelco (C-23/01, Recueil, str. I-10913, točka 26).

38 — Kot na primer funkcija elementa pospeševanja prodaje ali sredstva strategije trženja; glej Grynogel, C., „Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques“, v *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, št. 6/2000, str. 494 in naslednje ter str. 500. Glej tudi sklepne predloge z dne 13. junija 2002 v zadevi, v kateri je bila izrečena zgoraj navedena sodba Arsenal Football Club, zlasti točke 43 in od 46 do 49.

39 — Sklepni predlogi, predstavljeni v zadevi, v kateri je bila izrečena sodba Sodišča z dne 27. novembra 2003 v zadevi Shield Mark (C-283/01, Recueil, str. I-14313, točka 50).

40 — Tako je bil žrtev tega brazilski nogometaš, poznan pod imenom Pelé, katerega psevdonim je bil, kot kaže, brez vsakršnega dovoljenja registriran med drugim za oblačila in športne artikle; glej odločbo št. 490/1999 oddelka za ugovore UUNT z dne 20. julija 1999 v zadevi Pellet proti Peléju.

36 — Dnevnik *El Mundo*, četrtkova izdaja z dne 6. januarja 2000, ki je na voljo na naslovu <http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/01/06/cultura/793771.html>.

dediščino, obstaja neki splošni interes za-
ščititi imena velikih umetnikov pred nena-
sitno trgovsko pohlepnostjo za preprečitev,
da se njihovo delo ne bi banaliziralo.
Žalostno si je predstavljati, da povprečno
obveščen ter razumno pozoren in preudaren
potrošnik, ki imen, kot so Opel, Renault,
Ford ali Porsche, ne povezuje več s slavnimi
inženirji, ki so rodbinsko ime prenesli na
svoje proizvode, lahko v prihodnosti, ki na
žalost ni zelo daleč, naredi enako z imenom
Picasso.

VI – Stroški

70. Na podlagi člena 122, v povezavi
s členom 69(2) Poslovnika, ki velja za
pritožbeni postopek na podlagi člena 118,
se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov.
Posledično, če se edini razlog, ki so ga
navedle tožeče stranke, kot predlagam, za-
vrne, se jim naloži plačilo stroškov.

VII – Predlog

71. Ob upoštevanju predhodno podanih trditev Sodišču predlagam, naj zavrne
pritožbo, ki so jo sodediči „succession Picasso“ vložili proti sodbi, ki jo je 22. junija
2004 v zadevi Ruiz-Picasso in drugi proti UUNT – DaimlerChrysler (PICARO)
(T-185/02) izreklo Sodišče prve stopnje Evropskih skupnosti, in tožečim strankam
naloži plačilo stroškov.