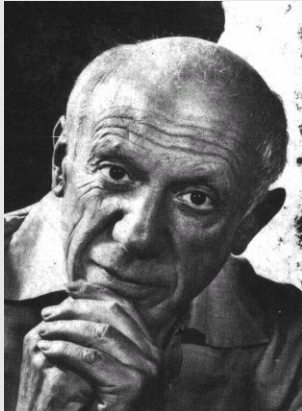


Hof van Justitie EG, 12 januari 2006, Picasso v Picaro**PICASSO v PICARO****MERKENRECHT****Neutraliseren overeenstemming****vastgestelde begripsmatige verschillen kunnen opwegen tegen de visuele en fonetische gelijkenissen ervan**

Door in punt 56 van het bestreden arrest te oordelen dat, wanneer ten minste een van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek dus onmiddellijk kan begrijpen, de tussen deze tekens vastgestelde begripsmatige verschillen kunnen opwegen tegen de visuele en fonetische gelijkenissen ervan, en door vervolgens te oordelen dat dit in casu het geval was, heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Zoals het BHIM terecht stelt, maakt een dergelijke beoordeling in casu integraal deel uit van de bepaling van de door deze tekens opgeroepen totaalindruk en van de globale beoordeling van het gevaar van verwarring ervan. (...) Blijkens de punten 55 en 57 van dat arrest heeft het Gerecht, eveneens na feitelijke beoordelingen die het Hof in het kader van een hogere voorziening niet mag toetsen, immers geoordeeld dat wanneer het relevante publiek wordt geconfronteerd met het woordteken PICASSO, het daarin onvermijdelijk een verwijzing naar de schilder ziet, en dat, gelet op het feit dat deze schilder bij dat publiek bekend is, deze bijzonder nadrukkelijke begripsmatige verwijzing de pregnantie van dit teken als merk – naast andere – voor personenwagens grotendeels kan temperen.

Oplettendheid publiek

- **rekening dient te worden gehouden met het feit dat, gelet op de aard van de betrokken waren en met name op de prijs en de sterk technologische aard ervan, de mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop van dergelijke waren bijzonder groot is.**

Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 59 van het bestreden arrest terecht geoordeeld dat bij de in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde beoordeling van een eventueel gevaar van verwarring van merken voor personenauto's rekening dient te worden

gehouden met het feit dat, gelet op de aard van de betrokken waren en met name op de prijs en de sterk technologische aard ervan, de mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop van dergelijke waren bijzonder groot is. Zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, dient immers rechtens ermee rekening te worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest. Met betrekking tot het feit dat het relevante publiek dergelijke waren en de daarop betrekking hebbende merken ook kan waarnemen los van de aankoop ervan en, in voorkomend geval, in deze situaties minder oplettend kan zijn, heeft het Gerecht in hetzelfde punt 59 van het bestreden arrest eveneens terecht opgemerkt dat deze mogelijkheid niet in de weg staat aan de inaanmerkingneming van de bijzonder grote mate van oplettendheid van de gemiddelde consument wanneer hij zijn keuze tussen verschillende waren van de betrokken categorie voorbereidt en maakt.

- **Kleinste mate van oplettendheid van publiek niet beslissend**

Uiteraard bestaan er, ongeacht de waren en de merken waarom het gaat, altijd situaties waarin het publiek dat hiermee wordt geconfronteerd, slechts weinig oplettend is. Indien wordt geëist dat rekening wordt gehouden met de kleinste mate van oplettendheid waarvan het publiek blijk kan geven met betrekking tot een bepaalde waar of een bepaald merk, verliest het in punt 38 van het onderhavige arrest geformuleerde criterium van het aandachtsniveau dat naar gelang van de categorie van waren kan variëren, echter elke relevantie in het kader van de beoordeling van het verwarringgevaar.

Vindplaatsen: curia.europa.eu

Hof van Justitie EG, 12 januari 2006

(P. Jann, K. Schiemann (rapporteur), N. Colneric, K. Lenaerts en E. Juhász)

ARREST VAN HET HOF (Eerste kamer)

12 januari 2006 (*)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 – Verwarringgevaar – Woordmerk PICARO – Oppositie door houder van communautair woordmerk PICASSO”

In zaak C-361/04 P,

betreffende een hogere voorziening krachtens artikel 56 van het Statuut van het Hof van Justitie, ingesteld op 18 augustus 2004,

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,

vertegenwoordigd door C. Gielen, advocaat, rekwiranten,
andere partijen in de procedure:
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door G. Schneider en A. von Mühlendahl als gemachtigden,
verweerder in eerste aanleg,
DaimlerChrysler AG, vertegenwoordigd door S. Völker, Rechtsanwalt,
interveniënte in eerste aanleg,
wijst
HET HOF VAN JUSTITIE (Eerste kamer),
samengesteld als volgt: rechters,
advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: K. Sztranc, administrateur,
gezien de stukken en na de terechtzitting op 14 juli 2005,
gehoord de [conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 8 september 2005](#),
het navolgende

Arrest

1 C. Ruiz-Picasso, P. Ruiz-Picasso, M. Widmaier-Picasso en M. Ruiz-Picasso alsmede B. Ruiz-Picasso verzoeken het Hof om vernietiging van het arrest van het [Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 22 juni 2004, Ruiz-Picasso e.a./BHIM – DaimlerChrysler \(PICARO\) \(T-185/02\)](#), nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie; hierna: „bestreden arrest”), houdende verwerping van hun beroep dat strekte tot vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 18 maart 2002 (zaak R 247/2001-3) houdende afwijzing van de oppositie ingesteld door de „Succession Picasso” tegen de aanvraag tot inschrijving van het woordmerk PICARO (hierna: „omstreden beslissing”).

Het rechtskader

2 Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1) bepaalt:
„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:

[...]

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

3 Artikel 9, lid 1, sub b, van deze verordening bepaalt:

„Het gemeenschapsmerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

[...]

b) dat gelijk is aan of overeenstemt met het gemeenschapsmerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk.”

4 De artikelen 8, lid 1, sub b, en 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bepalen in wezen hetzelfde als de artikelen 4, lid 1, sub b, respectievelijk 5, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

De voorgeschiedenis van het geding

5 Op 11 september 1998 heeft DaimlerChrysler AG (hierna: „DaimlerChrysler”) bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken PICARO als gemeenschapsmerk voor waren en diensten van 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. Deze waren en diensten zijn omschreven als volgt: „Automobielen en hun onderdelen, omnibussen”.

6 Op 19 augustus 1999 heeft de Succession Picasso, die een aan rekwiranten toebehorende onverdeelde boedel in de zin van de artikelen 815 en volgende van het Franse burgerlijk wetboek is, oppositie ingesteld tegen deze inschrijvingsaanvraag op grond dat er gevaar van verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bestaat. De Succession Picasso beriep zich daartoe op het bestaan van het oudere communautaire woordmerk PICASSO, dat is ingeschreven voor waren van dezelfde klasse 12, die zijn omschreven als volgt: „Vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, auto’s, autobussen, vrachtauto’s, bestelauto’s, caravans, aanhangwagens” (hierna: „ouder merk”).

7 Nadat de oppositieafdeling van het BHIM deze oppositie bij beslissing van 11 januari 2001 had afgewezen, heeft de Succession Picasso beroep ingesteld tegen deze afwijzende beslissing.

8 Bij de omstreden beslissing heeft de derde kamer van beroep van het BHIM dat beroep verworpen op grond dat, zakelijk weergegeven, gelet op de grote mate van oplettenheid van het relevante publiek, de betrokken merken fonetisch noch visueel overeenstemden en het begripsmatige effect van het oudere merk bovendien opwoog tegen elke fonetische en/of visuele gelijkensissen tussen de betrokken merken.

De procedure voor het Gerecht en het bestreden arrest

9 Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 13 juni 2002, hebben rekwiranten onder de collectieve aanduiding „Succession Picasso” beroep tot vernietiging van de omstreden beslissing ingesteld.

10 Het Gerecht heeft geoordeeld dat ondanks het gebruik van deze collectieve aanduiding moest worden aangenomen dat het beroep was ingesteld door de vijf mederechthebbenden handelend als natuurlijke personen, en dat het dus op die grond ontvankelijk was. Het Gerecht heeft het beroep evenwel verworpen op grond dat de middelen van rekwiranten ongegrond waren.

11 Wat inzonderheid het middel inzake schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 betreft, heeft het Gerecht, na te hebben vastgesteld dat de in de aanvraag tot inschrijving van het merk opgegeven waren deels dezelfde en deels soortgelijk waren als die waarop het oudere merk betrekking heeft, in de punten 54 tot en met 62 van het bestreden arrest geoordeeld:

„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 (overwegend) 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 Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Jurispr. blz. II-4335, 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 [[van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273](#)].

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 \[van 11 november 1997, SABEL, IC-251/95, Jurispr. blz. I-6191,\] 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.”

De hogere voorziening

12 Met hun hogere voorziening, ter ondersteuning waarvan zij als enig – uit vier onderdelen bestaand –

middel schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 aanvoeren, verzoeken rekwiranten het Hof, het bestreden arrest alsmede de omstreden beslissing te vernietigen en het BHIM te verwijzen in de kosten.

13 Het BHIM en DaimlerChrysler concluderen tot afwijzing van de hogere voorziening en verwijzing van rekwiranten in de kosten.

Het eerste onderdeel van het middel

De argumenten van rekwiranten

14 Rekwiranten stellen dat het Gerecht in de punten 56 tot en met 58 van het bestreden arrest artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast, met name het daarin geformuleerde criterium dat inschrijving van het aangevraagde merk wordt geweigerd „wanneer het [...] overeenstemt met het oudere merk”.

15 Volgens hen heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat, aangezien een beroemde familienaam als PICASSO een duidelijke en vaste betekenis heeft, die het relevante publiek dus onmiddellijk kan begrijpen, een dergelijk groot begripsmatig verschil tussen de twee tekens kan ontstaan dat de visuele en fonetische gelijkenissen die eveneens tussen deze tekens bestaan, erdoor worden geneutraliseerd.

16 Zij stellen dat het begripsmatige verschil tussen de twee tekens er niet groter op kan worden doordat een teken een duidelijke en vaste betekenis heeft, die het relevante publiek dus onmiddellijk kan begrijpen. Deze omstandigheid is bijgevolg niet relevant voor de beoordeling of dat begripsmatige verschil kan opwegen tegen de visuele en fonetische gelijkenissen tussen de betrokken tekens.

17 Bovendien moet het belang van eventuele visuele, fonetische of begripsmatige verschillen tussen twee merken, blijkens punt 27 van het [arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer \(C-342/97, Jurispr. blz. I-3819\)](#), worden beoordeeld met inachtneming van de categorie van de waren waarop het merk betrekking heeft, en van de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht. Bijgevolg is de betekenis die de naam van een beroemd persoon los van deze waren kan hebben, niet relevant voor deze beoordeling. Het Gerecht heeft derhalve ten onrechte op basis van deze betekenis geconcludeerd dat de tussen de betrokken tekens vastgestelde visuele en fonetische gelijkenissen worden geneutraliseerd, zonder daarbij rekening te houden met de categorie van de waren en met de marktsituatie.

Beoordeling door het Hof

18 Zoals zowel uit de tiende overweging van de considerans van richtlijn 89/104 als uit de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 blijkt, hangt de beoordeling van het verwarringsgevaar van vele factoren af en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van het antwoord op de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of het ingeschreven teken, en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de aangeduide waren of diensten. Het verwarringsgevaar dient derhalve globaal te worden

beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in die zin, wat richtlijn 89/104 betreft, [arrest SABEL](#), reeds aangehaald, punt 22).

19 Deze globale beoordeling dient bovendien, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenissen van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, en daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (zie met name arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 23).

20 Door in punt 56 van het bestreden arrest te oordelen dat, wanneer ten minste een van de twee betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek dus onmiddellijk kan begrijpen, de tussen deze tekens vastgestelde begripsmatige verschillen kunnen opwegen tegen de visuele en fonetische gelijkenissen ervan, en door vervolgens te oordelen dat dit in casu het geval was, heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting.

21 Zoals het BHIM terecht stelt, maakt een dergelijke beoordeling in casu integraal deel uit van de bepaling van de door deze tekens opgeroepen totaalindruk en van de globale beoordeling van het gevaar van verwarring ervan.

22 Er zij immers aan herinnerd dat het Gerecht in punt 54 van het bestreden arrest heeft vastgesteld dat de twee betrokken tekens visueel en fonetisch overeenstemmen, maar dat de mate van fonetische gelijkenis zwak is. Bovendien heeft het Gerecht in punt 55 van dat arrest geoordeeld dat deze tekens begripsmatig niet overeenstemmen.

23 Daarna heeft het Gerecht zich in de punten 56 en volgende van het bestreden arrest uitgesproken over de door deze tekens opgeroepen totaalindruk en, na een feitelijke beoordeling die het Hof in het kader van een hogere voorziening niet mag toetsen tenzij wordt gesteld dat de feiten onjuist zijn opgevat, geconcludeerd dat het in casu bijzonder uitgesproken en voor de hand liggende begripsmatige verschil opwoog tegen de visuele en fonetische gelijkenissen. Daarbij heeft het Gerecht blijkens punt 59 van dat arrest bij zijn globale beoordeling van het verwarringsgevaar met name rekening gehouden met de bijzonder grote mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop van waren zoals personenauto's.

24 In punt 61 van dat arrest heeft het Gerecht zich ook uitgesproken over de kwestie of het grote onderscheidend vermogen van het merk PICASSO het gevaar van verwarring van de twee merken voor de betrokken waren kon vergroten.

25 Aldus is het Gerecht in punt 62 van het bestreden arrest, pas na onderzoek van verscheidene elementen op basis waarvan het het verwarringsgevaar globaal heeft kunnen beoordelen, tot de slotsom gekomen dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken onvoldoende groot is om te concluderen dat het relevante publiek kan menen dat de betrokken waren van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval,

van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, zodat er geen gevaar van verwarring bestaat.

26 Voor het overige behoeft slechts te worden opgemerkt dat waar rekwiranten stellen dat het Gerecht bij zijn beoordeling van de overeenstemming van de betrokken tekens geen acht heeft geslagen op de categorie van betrokken waren, zij het bestreden arrest verkeerd lezen.

27 Blijkens de punten 55 en 57 van dat arrest heeft het Gerecht, eveneens na feitelijke beoordelingen die het Hof in het kader van een hogere voorziening niet mag toetsen, immers geoordeeld dat wanneer het relevante publiek wordt geconfronteerd met het woordteken PICASSO, het daarin onvermijdelijk een verwijzing naar de schilder ziet, en dat, gelet op het feit dat deze schilder bij dat publiek bekend is, deze bijzonder nadrukkelijke begripsmatige verwijzing de pregnantie van dit teken als merk – naast andere – voor personenwagens grotendeels kan temperen.

28 Hieruit volgt dat het eerste onderdeel van het middel ongegrond is.

Het tweede onderdeel van het middel

29 In het tweede onderdeel van het middel stellen rekwiranten dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden door een onjuiste toepassing van de regel dat een merk grotere bescherming moet krijgen naarmate het onderscheidend vermogen hetzij van huis uit hetzij door de bekendheid ervan op de markt groter is (zie reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 24; Canon, punt 18, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 20).

30 In dit verband herinneren zij eraan dat om het onderscheidend vermogen van een merk te bepalen en dus te beoordelen of het een groot onderscheidend vermogen heeft, globaal dient te worden beoordeeld in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden (zie met name [arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer](#), reeds aangehaald, punt 22).

31 Volgens rekwiranten heeft het teken PICASSO, dat in geen enkel opzicht beschrijvend is voor personenwagens, van huis uit een groot onderscheidend vermogen. Door in punt 61 van het bestreden arrest het teken PICASSO los van de betrokken waren te onderzoeken, heeft het Gerecht nagelaten, de van huis uit onderscheidende eigenschappen van dit merk te onderzoeken, dit wil zeggen de mate waarin het geschikt is om waren als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren.

32 Dienaangaande behoeft slechts te worden vastgesteld dat, zoals de advocaat-generaal in punt 47 van zijn conclusie terecht heeft opgemerkt, uit punt 57 juncto punt 61 van het bestreden arrest impliciet doch zeker volgt dat het Gerecht, na een feitelijke beoordeling die het Hof in het kader van een hogere voorziening niet mag toetsen, wel degelijk heeft geoordeeld dat het teken PICASSO van huis uit geen groot onderscheidend vermogen heeft voor personenwagens.

33 Hieruit volgt dat het tweede onderdeel van het middel moet worden afgewezen.

Het derde en het vierde onderdeel van het middel

De argumenten van rekwiranten

34 In het derde en het vierde onderdeel van het middel, die samen dienen te worden onderzocht, stellen rekwiranten dat het Gerecht artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist heeft toegepast door in de punten 59 en 60 van het bestreden arrest te oordelen dat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in het kader van een oppositieprocedure tegen een inschrijvingsaanvraag rekening dient te worden gehouden met de mate van oplettendheid van de gemiddelde consument wanneer hij zijn keuze tussen verschillende waren of diensten voorbereidt of maakt.

35 Volgens rekwiranten is deze uitlegging te restrictief, aangezien ze voorbijgaat aan de regel die het Hof in punt 57 van het reeds aangehaalde arrest Arsenal Football Club heeft geformuleerd, namelijk dat het merk niet alleen tegen eventuele verwarring op het tijdstip van aankoop van de betrokken waar, maar ook tegen eventuele verwarring ervoor of erna moet worden beschermd. Bovendien moet deze regel, anders dan het Gerecht heeft geoordeeld, op dezelfde wijze worden toegepast, ongeacht of het verwarringsgevaar wordt beoordeeld in het kader van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 – zoals in casu het geval is – dan wel in het kader van artikel 9, lid 1, sub b, van dezelfde verordening, namelijk met het oog op de vaststelling van een eventuele inbreuk op het merkrecht door het gebruik van een teken.

Beoordeling door het Hof

36 Volgens vaste rechtspraak speelt de indruk die bij de gemiddelde consument van de betrokken categorie van waren of diensten achterblijft, een beslissende rol in de globale beoordeling van het verwarringsgevaar (zie met name [arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer](#), reeds aangehaald, punt 25).

37 Met name om de mate van overeenstemming van de betrokken merken te beoordelen, dient de mate van visuele, auditieve en begripsmatige gelijkenis ervan te worden bepaald, alsmede in voorkomend geval het aan deze verschillende elementen te hechten belang, met inaanmerkingneming van de categorie van de betrokken waren of diensten en van de omstandigheden waaronder zij in het economisch verkeer worden gebracht (zie [arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer](#), reeds aangehaald, punt 27).

38 Dienaangaande heeft het Hof reeds geoordeeld dat voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar er met name rekening mee dient te worden gehouden dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naar gelang van de categorie van waren of diensten waarom het gaat ([arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer](#), reeds aangehaald, punt 26).

39 Bijgevolg heeft het Gerecht in punt 59 van het bestreden arrest terecht geoordeeld dat bij de in artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 bedoelde beoordeling van een eventueel gevaar van verwarring van merken voor personenauto's rekening dient te worden gehouden met het feit dat, gelet op de aard van de be-

trokken waren en met name op de prijs en de sterk technologische aard ervan, de mate van oplettendheid van het relevante publiek bij de aankoop van dergelijke waren bijzonder groot is.

40 Zodra feitelijk is aangetoond dat de gemiddelde consument een bepaalde waar wegens de objectieve eigenschappen ervan pas na een bijzonder aandachtig onderzoek aankoopt, dient immers rechtens ermee rekening te worden gehouden dat hierdoor het gevaar van verwarring van de merken voor dergelijke waren kleiner kan worden op het beslissende moment waarop de consument tussen deze waren en merken kiest.

41 Met betrekking tot het feit dat het relevante publiek dergelijke waren en de daarop betrekking hebbende merken ook kan waarnemen los van de aankoop ervan en, in voorkomend geval, in deze situaties minder oplettend kan zijn, heeft het Gerecht in hetzelfde punt 59 van het bestreden arrest eveneens terecht opgemerkt dat deze mogelijkheid niet in de weg staat aan de inaanmerkingneming van de bijzonder grote mate van oplettendheid van de gemiddelde consument wanneer hij zijn keuze tussen verschillende waren van de betrokken categorie voorbereidt en maakt.

42 Uiteraard bestaan er, ongeacht de waren en de merken waarom het gaat, altijd situaties waarin het publiek dat hiermee wordt geconfronteerd, slechts weinig oplettend is. Indien wordt geëist dat rekening wordt gehouden met de kleinste mate van oplettendheid waarvan het publiek blijk kan geven met betrekking tot een bepaalde waar of een bepaald merk, verliest het in punt 38 van het onderhavige arrest geformuleerde criterium van het aandachtsniveau dat naar gelang van de categorie van waren kan variëren, echter elke relevantie in het kader van de beoordeling van het verwarringsgevaar.

43 Zoals het BHIM heeft opgemerkt, kan bovendien van de instantie die zich over het bestaan van verwarringsgevaar moet uitspreken, niet redelijkerwijs worden verlangd dat zij voor elke categorie van waren de gemiddelde mate van oplettendheid van de consument bepaalt op basis van de mate van oplettendheid waarvan hij in verschillende situaties blijk kan geven.

44 Het reeds aangehaalde [arrest Arsenal Football Club](#) verzet zich evenmin tegen deze analyse.

45 In dat arrest moest het Hof immers antwoorden op de vraag of artikel 5, lid 1, sub a, van richtlijn 89/104 aldus dient te worden uitgelegd dat het zich verzet tegen de verkoop en de aanbidding van waren die zijn voorzien van een teken dat hetzelfde is als een door een derde voor dergelijke waren ingeschreven merk.

46 Na te hebben geconcludeerd dat dit het geval was, heeft het Hof gepreciseerd dat aan deze conclusie niet wordt afgedaan door de omstandigheid dat een bord op de verkoopplaats van de betrokken waren de aandacht van de consumenten vestigt op het feit dat deze waren niet van de merkhouder afkomstig zijn. In deze specifieke context heeft het Hof in punt 57 van het reeds aangehaalde [arrest Arsenal Football Club](#) met name verwezen naar het feit dat, gesteld al dat de belanghebbende een dergelijk bericht als verweer zou

kunnen aanvoeren, in die zaak niet kon worden uitgesloten dat bepaalde consumenten, met name wanneer de waren hun worden getoond nadat ze zijn verkocht en de verkoopplaats hebben verlaten, in het op deze waren aangebrachte teken een aanwijzing zouden zien dat de waren afkomstig zijn van de houder van het betrokken merk.

47 Aldus heeft het Hof geenszins een algemene regel geformuleerd waaruit zou kunnen worden afgeleid dat voor de beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 of artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet bij voorrang rekening dient te worden gehouden met de bijzonder grote mate van oplettendheid waarvan de consumenten blijk geven bij de aankoop van een bepaalde categorie van waren.

48 Ten slotte zij vastgesteld dat het Gerecht, door in punt 60 van het bestreden arrest te verklaren 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 een merk identiek teken is erkend in het reeds aangehaalde [arrest Arsenal Football Club](#), niet heeft geoordeeld, anders dan rekwiranten stellen, dat het begrip verwarringsgevaar in de artikelen 8, lid 1, sub b, en 9, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 op verschillende wijze dient te worden uitgelegd.

49 Uit het voorgaande volgt dat het derde en het vierde onderdeel van het middel niet kunnen worden aanvaard.

50 Aangezien geen enkel onderdeel van het enige middel dat rekwiranten ter ondersteuning van hun hogere voorziening hebben aangevoerd, gegrond is, dient de hogere voorziening te worden afgewezen.

Kosten

51 Volgens artikel 69, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering, dat krachtens artikel 118 van hetzelfde reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voorzover dat is gevorderd. Aangezien rekwiranten in het ongelijk zijn gesteld, dienen zij overeenkomstig de vordering van het BHIM en van DaimlerChrysler te worden verwezen in de kosten.

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart:

- 1) De hogere voorziening wordt afgewezen.
- 2) Claude Ruiz-Picasso, Paloma Ruiz-Picasso, Maya Widmaier-Picasso en Marina Ruiz-Picasso alsmede Bernard Ruiz-Picasso worden verwezen in de kosten.

Conclusie van Advocaat-Generaal Ruiz-Jarabo Colomer

van 8 september 2005 (1)
Zaak C-361/04 P
Claude Ruiz-Picasso,
Paloma Ruiz-Picasso,

Maya Widmaier-Picasso,
Marina Ruiz-Picasso,
Bernard Ruiz-Picasso
tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt
(merken, tekeningen en modellen)

„Hogere voorziening – Gemeenschapsmerk – Woordmerk ‚PICARO‘ – Oppositie door houder van communautair woordmerk ‚PICASSO‘ – Afwijzing van oppositie”

1. De hogere voorziening is gericht tegen het arrest van het Gerecht van eerste aanleg (Tweede kamer) van 22 juni 2004(2), houdende verwerping van het beroep tot vernietiging van de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: „BHIM”), houdende afwijzing van de door de houders van het woordmerk PICASSO, thans rekwiranten, ingestelde oppositie tegen de inschrijving van het woordmerk PICARO voor voertuigen.

2. De zaak sluit aan bij de discussie over het gevaar van verwarring en betreft bijgevolg de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van de verordening inzake het gemeenschapsmerk.(3) Ter ondersteuning van de hogere voorziening is één enkel middel aangevoerd, dat uit vier onderdelen bestaat. Het eerste onderdeel richt zich tegen enkele uitspraken van het Gerecht, volgens welke het overwicht van het begripsmatige element bij de beoordeling van de gelijkenis de eventuele grafische en fonetische overeenkomsten kan neutraliseren; het tweede onderdeel heeft betrekking op de bijzondere bescherming van merken met een groter onderscheidend vermogen; het derde en het vierde onderdeel betreffen enkele aspecten van het gevaar van verwarring na de aankoop bij de consument.

3. Om te beginnen is het verrassend, de naam Pablo Ruiz Picasso tegen te komen in het kader van een hogere voorziening, die niets van doen heeft met zijn verdiensten als schilder en beeldhouwer(4), maar wel met de prozaïsche procedures over het gebruik van zijn tweede achternaam, die hem als kunstenaar individualiseerde en waarmee hij een groot deel van zijn werken signeerde. Het is triest te moeten vaststellen dat de meest markante mythe van de twintigste eeuw, erfgoed van de mensheid, tot een handelsvoorwerp, tot handelswaar wordt gereduceerd. Het is uiteraard volstrekt legitiem deze naam tegen schadelijke aanvallen te verdedigen, maar een buitensporig gebruik ervan voor commerciële doeleinden buiten het gebied waarop hij zijn faam heeft verworven, zou afbreuk kunnen doen aan het respect dat zijn buitengewone persoonlijkheid verdient.

I – De verordening inzake het gemeenschapsmerk

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

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

verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden”.

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

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

a) [...];

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

[...]”

II – De voorgeschiedenis van de hogere voorziening

A – De feiten van de zaak

7. Op 11 september 1998 heeft DaimlerChrysler AG, interveniënte in eerste aanleg, bij het BHIM een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken PICARO als gemeenschapsmerk.

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

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

10. De oppositie op basis van artikel 42 was gebaseerd op de eerdere inschrijving van gemeenschapsmerk nr. 614.867 ten gunste van de erfgenamen van de kunstenaar. Het woordmerk PICASSO was op 26 april 1999 ingeschreven voor waren van klasse 12 van de Overeenkomst van Nice, die als volgt zijn omschreven: „vervoermiddelen; middelen voor vervoer over land, door de lucht of over het water, auto’s, autobussen, vrachtauto’s, bestelauto’s, caravans, aanhangwagens”.

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

12. Bij beslissing van 18 maart 2002(6) heeft de derde kamer van beroep dat beroep verworpen op grond dat, gezien de grote mate van oplettendheid van het relevante publiek, de betrokken tekens fonetisch noch visueel overeenstemden, terwijl bovendien het begripsmatige effect van het oudere merk iedere fonetische of visuele gelijkenis tussen beide merken neutraliseerde.

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

B – Het bestreden arrest

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

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

16. Ten aanzien van de schending van genoemd artikel van verordening nr. 40/94 heeft het Gerecht in de eerste plaats het verwarringsgevaar globaal beoordeeld aan de hand van de in zijn arrest van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM(7), genoemde criteria en erop gewezen dat de waren waarop de omstreden merken betrekking hebben deels gelijk zijn en deels overeenstemmen.(8)

17. Vervolgens heeft het Gerecht op basis van eerdere arresten(9) de mate van overeenstemming tussen beide tekens onderzocht en visuele en fonetische gelijkenissen ontdekt, alhoewel de auditieve gelijkenis zwak was. Met betrekking tot de begripsmatige overeenstemming tussen de betrokken merken heeft het Gerecht de evidente verschillen tussen enerzijds de naam van de beroemde schilder(10) en anderzijds het woord „picaro” vastgesteld en erop gewezen dat dit laatste woord voor niet-Spaanstaligen geen betekenis heeft(11); het is evenwel niet op de oorsprong ervan ingegaan.(12)

18. Op grond van de genoemde begripsmatige verschillen en de duidelijke betekenis van de naam van de schilder van het doek „Les demoiselles d’Avignon”(13), heeft het Gerecht geoordeeld dat die semantische inhoud, als merk voor voertuigen, zich in de waarneming van de gemiddelde consument niet in de plaats kan stellen van die van de schepper van de Guernica(14), en dat die consument zijn naam in eerste instantie nooit zou associëren met een merk voor voertuigen. Het Gerecht is er derhalve van overtuigd dat de grote begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens zwaarder wegen dan de visuele en fonetische overeenkomsten.(15)

19. Met een beroep op de bekendheid van de naam PICASSO hebben de erfgenamen van het genie aanspraak gemaakt op de uitgebreidere bescherming die de rechtspraak aan merken met een grote onderscheidingskracht toekent(16), welke aanspraak door het Gerecht is afgewezen op grond dat de hoge bekendheidsgraad van de artiest het gevaar voor verwarring met betrekking tot de betrokken waren niet kon vergroten.(17)

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

koop, met name na de aankoop, die bij de beoordeling van verwarringsgevaar na de aankoop relevant kunnen zijn.(18)

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

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

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

23. Rekwiranten concluderen dat het het Hof behage:

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

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

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

24. Het BHIM concludeert dat het het Hof behage:

– de hogere voorziening te verwerpen;

– rekwiranten in de kosten te verwijzen.

25. Interveniente ondersteunt de conclusies van het BHIM.

IV – Beoordeling van het middel

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

A – Het eerste onderdeel van het middel

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

28. Rekwiranten stellen dat de regel, aldus uitgedrukt, niet juist is, ook al gaat zij op in een bepaald concreet geval. Zij betwisten dat het feit dat een merk een precieze betekenis buiten de context van de daardoor aangeduide waren verkrijgt, het begripsmatige verschil met andere tekens groter maakt, zonder dat in voorkomend geval wordt onderzocht of dit in voldoende mate is gebeurd.

29. Bovendien zou de neutralisering waartoe de betekenisverschillen ten opzichte van de overeenkomsten in de grafische en fonetische criteria leiden onlogisch zijn, daar zij enkel is gebaseerd op de roem van de schilder uit Málaga(20) en niet – zoals de rechtspraak van het Hof in het arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer(21)

verlangt – is gerelateerd aan de daardoor aangeduide waren.

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

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

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

33. Het is voor het eerst dat het Hof zich gesteld ziet voor de vraag naar de toelaatbaarheid van deze regel voor de beoordeling van het verwarringsgevaar, zodat ik kort op de relevante rechtspraak zal ingaan. In de zaak SABEL heeft het Hof de eis geformuleerd dat alle relevante omstandigheden van het concrete geval in aanmerking moeten worden genomen(22) en tevens aangegeven dat de globale beoordeling wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenis van de confluente merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die zij oproepen(23), daarbij onder meer rekening houdend met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen.(24)

34. Deze beoordeling van de grafische, fonetische of begripsmatige bestanddelen die dominerend worden geacht, komt in ieder concreet geval toe aan de geadieerde rechter. Ik heb reeds eerder(25) mijn standpunt ten aanzien van de uitbreiding van het toezicht door het Hof in hogere voorziening op dit gebied duidelijk gemaakt, zodat ik volsta met de opmerking dat het Hof volgens artikel 58 van zijn Statuut niet in de beoordeling van de feiten mag treden.

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

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

37. De gekozen oplossing is niet verrassend, aangezien in de rechtsleer reeds is verdedigd dat ook al

volstaat de gelijkenis van één van de elementen om verwarringsgevaar te doen ontstaan(26), de begripsmatige vergelijking van twee aanduidingen in twee totaal tegengestelde richtingen kan uitmonden: bevestiging van het bestaan van verwarringsgevaar dan wel neutralisering van de uitkomst van de fonetische beoordeling van de vergeleken merken.(27)

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

39. Hieruit volgt derhalve dat het bestreden arrest artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 niet heeft geschonden, zodat het eerste onderdeel van het middel ongegrond is.

B – Het tweede onderdeel van het middel

40. Met het tweede onderdeel van het enige middel verwijten de erfgenamen van een van de vaders van het kubisme(28) het Gerecht, dat het geen acht heeft geslagen op de rechtspraak van het Hof volgens welke het verwarringsgevaar groter is naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is(29), en evenmin op die volgens welke merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, een ruimere bescherming genieten.(30)

41. Het woord PICASSO heeft volgens rekwiranten een dergelijk inherent onderscheidend vermogen en bevat geen enkele beschrijving van voertuigen, hetgeen in eerste aanleg niet in aanmerking is genomen.

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

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

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

45. Indien men dit onderdeel van het middel zou opvatten als verwijt dat het Gerecht het onderscheidend vermogen van het merk PICASSO heeft miskend, zou het, zoals het BHIM stelt, niet-ontvankelijk zijn omdat

het een feitelijke beoordeling impliceert die buiten de bevoegdheid van dit Hof valt.

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

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

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

C – Het derde onderdeel van het middel

49. Met dit onderdeel van het middel komen rekwiranten op tegen de methode die het Gerecht bij de beoordeling van het verwarringsgevaar heeft gebruikt en die uitgaat van het niveau van oplettendheid van de gemiddelde consument op het moment waarop hij zijn keuze voorbereidt of uitoefent. Zij menen dat deze te beperkt is, daar enerzijds afnemers ook met de waren worden geconfronteerd wanneer zij geen aankoopbeslissing moeten nemen, en anderzijds merken volgens het arrest Arsenal Football Club(32) ook een functie vervullen na de verkoop.

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

51. Volgens het BHIM heeft het in sommige gevallen zin om naar de aandacht van de consumenten na de verkoop te kijken, bijvoorbeeld bij de aankoop van verpakte waren. In het algemeen wordt de belangstelling van de consument echter gemeten op het moment waarop hij voor een concreet product kiest.

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

53. Aangezien dit onderdeel van het middel op het arrest Arsenal Football Club is gebaseerd, is het van belang naar de inhoud van dat arrest te kijken. In punt 57 daarvan sluit het Hof niet uit dat bepaalde consumenten – met name nadat zij de waren van Reed hebben gekocht en zij zich niet meer in de kraam bevinden waar is aangegeven dat de producten geen

officiële waren van de club zijn – in het teken een aanwijzing zien dat de waren afkomstig zijn van Arsenal FC. Hieruit valt evenwel geen algemene regel af te leiden die ertoe verplicht de functie van het merk na de verkoop van de daardoor aangeduide waren te bestendigen.

54. Zoals het BHIM in zijn memorie van antwoord opmerkt, heeft het Hof zich enkel van het argument van de verwarring na de verkoop bediend om te bevestigen dat sprake was van inbreuk op het merkrecht, ondanks het door Reed in zijn kraam aangebrachte bord met de mededeling dat de waren niet afkomstig waren van Arsenal FC. Bovendien deelt de meerderheid van de rechtsgeleerden niet de opvatting dat het argument van de verwarring na de verkoop bij de beoordeling van het verwarringsgevaar relevant is.(33)

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

D – Het vierde onderdeel van het middel

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

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

58. Het BHIM wijst op het duidelijke verschil tussen de feiten van het arrest Arsenal Football Club en die van de bestreden beslissing, zowel op het punt van de procedure, een verweten inbreuk in het ene en oppositie in het andere geval, als op dat van het betrokken voorwerp, dat in het eerste geval dezelfde waren en tekens betreft en in het tweede overeenstemmende waren en tekens. Het Hof doet in het arrest Arsenal Football Club in dit verband geen uitspraak over het gevaar van verwarring in de zin van artikel 5, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104/EEG(34), maar over de vraag of het litigieuze gebruik binnen de werkingssfeer van dat artikel viel.

59. Volgens interveniënte betekent voormeld punt van het bestreden arrest alleen dat omstandigheden in een inbreukprocedure een betekenis kunnen hebben die zij in een oppositieprocedure niet hebben.

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

kend in het door verzoekers aangehaalde arrest Arsenal Football Club.

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

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

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

V – Tot slot een korte uitweiding

64. De wettelijk vertegenwoordiger van de erfgenamen van Picasso heeft van de hogere voorziening gebruik gemaakt om in te gaan op de omvang en de frequentie van het gebruik als merk van eigennamen van personen die grote bekendheid of populariteit genieten, en daarbij beroemde historische figuren genoemd als Napoleon, Churchill of Gorbachov; ontwerpers als Christian Dior of Alessi; sportlieden als Boris Becker of Tiger Woods; en musici als Mozart. Hij heeft gewezen op de rol van de zogeheten „merchandising” met name bij reeds bekende merken ter promotie van andere producten die geen enkel verband hebben met het oorspronkelijke product(35), zoals bijvoorbeeld: Coca-Cola (dranken) voor kleding en schrijfwaren; Marlboro (sigaretten) voor kleding; Davidoff (sigaren) voor luxe cosmetische producten. Deze gedachten zijn voor mij aanleiding enkele kanttekeningen te maken.

65. Om te beginnen heeft het feit dat de erfgenamen van Picasso autofabrikant Citroën een licentie hebben verleend om die naam te gebruiken voor een model van het type Xara tot kritiek geleid, met name van de directeur van het Picasso-museum in Parijs, die vreesde dat het imago van het genie onherstelbaar zou worden beschadigd(36) en dat Picasso in het derde millennium alleen nog maar een automeerk zou zijn.

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

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

onderneming waarvan bepaalde waren afkomstig zijn(37), onverminderd andere functies.(38)

68. Ook heb ik er eerder op gewezen(39) dat de houder van een merk een monopolie verkrijgt, zodat hij in beginsel en over het algemeen anderen het gebruik van dat merk kan verbieden. Deze door de wet toegekende bescherming is des te meer gerechtvaardigd wanneer het om een eigennaam gaat, daar niemand veilig is voor parasitisme.(40)

69. Niettemin zijn ten aanzien van de wettelijke bescherming van de persoonsnaam waarmee men prestige heeft verkregen twee preciseringen op zijn plaats. Wanneer men toestemming verleent voor het gebruik van die naam op een heel andere gebied dan dat waarop de reputatie is verkregen, kan men niet zonder meer een beroep doen op de ruimere bescherming waarop merken met een groot onderscheidend vermogen recht hebben, omdat in die andere context in wezen zeer twijfelachtig is dat de naam, althans aanvankelijk, informatie verschaft over de commerciële herkomst van de waren of diensten. Daarnaast bestaat een zeker algemeen belang bij de bescherming van namen van grote kunstenaars – die een universeel cultureel erfgoed vormen – tegen de onverzadigbare en mercantilistische hebzucht, om te voorkomen dat hun oeuvre door trivialisering beschadigd raakt. Het is triest te bedenken dat de gemiddeld geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument, die namen als Opel, Renault, Ford of Porsche niet al langer associeert met de eminente ingenieurs wier producten hun naam dragen, in een helaas niet al te verre toekomst met betrekking tot de naam Picasso wellicht eenzelfde proces zal doormaken.

VI – Kosten

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

VII – Conclusie

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

1 – Oorspronkelijke taal: Spaans.

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

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

gesloten overeenkomsten (PB L 349, blz. 83; hierna: verordening nr. 40/94).

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

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

6 – Zaak R 247/2001-3.

7 – T-162/01, Jurispr. blz. II-2821.

8 – Punten 49-52 van het bestreden arrest.

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

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

11 – Punten 53-55 van het bestreden arrest. Volgens het door de Real Academia Española uitgegeven Diccionario de la lengua, 21e druk, Madrid, 1992, betekent „pícaro” met name een schaamteloos, ondeugend, schelms en verdorven, maar niet geheel onsympathiek persoon, hoofdpersoon in meesterwerken van de Spaanse picareske literatuur, of schelmenromans. Dit genre beleefde zijn hoogtepunt in romans als het anonieme La vida de Lazarillo de Tormes, voor het eerst gepubliceerd in 1554; Guzmán de Alfarache, van Mateo Alemán, (1604); en El Buscón, (1604; voor het eerst gepubliceerd in 1620) van Francisco de Quevedo.

R. Menéndez Pidal, „Antología de prosistas castellanos”, Madrid, 1917, blz. 117, heeft benadrukt dat het laatste derde deel van de zestiende eeuw en de eerste decennia van de zeventiende eeuw zowel wat schoonheid als verspreiding over de hele beschaafde wereld betreft, het hoogtepunt vormde van de glorie van de Castiliaanse proza in twee uiterst originele, volledig aan elkaar tegengestelde genres: de meer sublieme mystieke taal, die alle geheimen van de filosofie van de goddelijke liefde kon vangen, en de meer brutale picareske literatuur, genadeloos in de satirische schildering van de omvangrijke kaste van vrienden van de ledigheid en de honger. Het woord „pícaro” zou buiten de Spaanstalige cultuur wellicht beter worden begrepen, indien Hergé, de schepper van „Kuifje”, dit woord had toegelicht in het deel van de avonturen van deze stripfiguur met de titel Kuifje en de Picaro’s (Uitgeverij Casterman, Tournai, 1976). Nu hij dit niet heeft gedaan, heeft hij zijn lezers in de Engelse, Duitse en Franse taal, waarin het woord behouden bleef, de werkelijke betekenis ervan onthouden; waarschijnlijk associëren zij het met de guerrilla en meer concreet met de groep guerrilleros onder bevel van generaal Alcázar.

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

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

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

- 15 – Punten 56-58 van het bestreden arrest.
- 16 – Arresten Hof van 11 november 1997, SABEL (C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 24), en 29 september 1998, Canon (C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 18).
- 17 – Punt 61 van het bestreden arrest.
- 18 – Punten 59 en 60 van het bestreden arrest.
- 19 – Arrest Phillips-Van Heusen-Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)/BHIM, reeds aangehaald, punt 54; en arrest van 3 maart 2004, Mühlens/BHIM-Zirth International (ZIRH) (T-355/02, Jurispr. blz. II-791).
- 20 – Deze verwijzing moet neutraal worden opgevat, dat wil zeggen enkel als de onbetwiste geboorteplaats van de schilder en niet als een standpunt in de even onvruchtbare als gekunstelde discussie over zijn – Franse of Spaanse – nationaliteit.
- 21 – Arrest van 22 juni 1999 (C-342/97, Jurispr. blz. I-3819).
- 22 – Arrest, reeds aangehaald, punt 22.
- 23 – Ibidem, punt 23.
- 24 – Zie ook arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25.
- 25 – Conclusie van 14 mei 2002 in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM (C-104/00, Jurispr. blz. I-7561, punten 58-60).
- 26 – Dit is de opvatting van bijvoorbeeld Bender, A., „Relative Eintragungshindernisse”, in Ekey, F./Klipperl, D., Markenrecht, Heidelberg, 2003, blz. 930 en 931; zie ook arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 28.
- 27 – Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre derecho de marcas, 2e druk, Madrid, 2004, blz. 301.
- 28 – Het is moeilijk de exacte oorsprong van deze stroming in de kunst vast te stellen, alhoewel het idee om de natuur naar kubische, conische en cilindrische vormen te vertalen, voortkwam uit een advies van Cézanne in een brief aan een jonge schilder, waarin hij hem leek te suggereren dat hij zijn schilderijen volgens het patroon van die grondvormen moest opbouwen. Gombrich, E.H., Historia del arte, Spaanse versie van Rafael Santos Torroella, uitgeverij Alianza, 5e herdruk, Madrid, 1987, blz. 481.
- 29 – Arrest SABEL, reeds aangehaald, punt 24.
- 30 – Arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 20.
- 31 – Met betrekking tot de voor de beoordeling van een groot onderscheidend vermogen relevante criteria, verwijst het BHIM naar het arrest van het Hof van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779, punt 51), en het arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 23.
- 32 – Arrest van 12 november 2002 (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 57).
- 33 – Baudenbacher, C. en Naumann, A., „Neueste Entwicklungen in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe”, in Baudenbacher, C., en Simon, J., Neueste Entwicklungen im Europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht, Bazel, 2003, blz. 1 e.v., in het bijzonder blz. 47.
- 34 – Eerste richtlijn van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989 L 40, blz. 1).
- 35 – Zie over het arrest Arsenal, reeds aangehaald, Kilbey, I., „The ironies of Arsenal v Reed”, in European Intellectual Property Review, 2004, blz. 479 e.v.
- 36 – Dagblad El Mundo, editie van 6 januari 2000; te raadplegen via <http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/01/06/cultura/793771.html>.
- 37 – Conclusie in de zaak waarin arrest is gewezen op 21 november 2002, Robelco (C-23/01, Jurispr. blz. I-10913, punt 26).
- 38 – Zoals bijvoorbeeld de functie van element van verkoopbevordering of instrument van commerciële strategie; Grynfogel, C., „Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques”, in Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires, nr. 6/2000, blz. 494 e.v., inzonderheid blz. 500. Zie ook mijn conclusie van 13 juni 2002 in de zaak Arsenal Football Club, reeds aangehaald, met name de punten 43 en 46-49.
- 39 – Conclusie in de zaak waarin arrest is gewezen op 27 november 2003, Shield Mark (C-283/01, Jurispr. blz. I-14313, punt 50).
- 40 – Zoals de Braziliaanse voetballer die bekend is onder de naam Pelé, wiens pseudoniem voor kleding en sportartikelen kennelijk zelfs zonder enige vorm van licentie is geregistreerd; beslissing nr. 490/1999 van de oppositieafdeling van het BHIM van 20 juli 1999, Pellet/Pelé.