

FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

föredraget den 8 september 2005¹

1. Genom förevarande talan överklagas förstainstansrättens dom (andra avdelningen) av den 22 juni 2004,² genom vilken talan om ogiltigförklaring av beslutet av tredje överklagandenämnden vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (nedan kallad harmoniseringsbyrå) ogillades. Genom det beslutet avslogs den invändning som hade framförts av innehavarna av ordmärket PICASSO, klagande i förevarande mål, mot registreringen av ordmärket PICARO för fordon.

2. Målet hör hemma inom ramen för diskussionen om risken för förväxling och gäller således tillämpningen av artikel 8.1 b i förordningen om gemenskapsvarumärken.³ Till stöd för överklagandet har en enda grund, indelad i fyra delar, åberopats. Den första delgrunden avser vissa uttalanden av förstainstansrätten om att den begreppsmässiga likheten skall ges företräde vid bedöm-

ningen, vilket kan neutralisera eventuella grafiska och ljudmässiga likheter. Den andra delgrunden gäller det särskilda skyddet för varumärken med hög särskiljningsförmåga, och den tredje respektive den fjärde delgrunden behandlar vissa aspekter av risken för att konsumenten vilseleds efter köpet.

3. Det kan inledningsvis sägas att det är märkligt att se Pablo Ruiz Picassos namn i ett överklagande som inte gäller hans prestationer som målare och skulptör,⁴ utan en prosaisk tvist om användningen av hans andra efternamn, under vilket han var känd som konstnär och med vilket han signerade de flesta av sina verk. Det är beklagligt att 1900-talets största legend, som tillhör mänsklighetens kulturarv, har reducerats till

1 — Originalspråk: spanska.

2 — Dom av den 22 juni 2004 i mål T-185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån (inte publicerat i rättsfällssamlingen ännu).

3 — Rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 3288/94 av den 22 december 1994 om ändring av förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37).

4 — Den oförtröttlige skaparen Pablo Picasso (1881–1973) är visserligen mest känd för dessa två konstformer, men det kan nämnas att han även gjorde litterära försök, närmare bestämt inom dramatik, om än med mindre framgång. Det arbetet resulterade i ett verk i sex akter "Les quatre petites filles", som skrevs 1948, men som inte publicerades av Gallimard förrän år 1969. Den spanska versionen, med titeln "Las cuatro niñas", gavs ut av förlaget Aguilar, i översättning av María Teresa León, Madrid, 1973. Hans poetiska arbeten, som skrevs när han arbetade mindre intensivt med måleri och skulptur eller när han genomgick svåra perioder i sitt privatliv, har behandlats i en essä av M. Gustavino och A. Michaël, "L'écriture n'est pas un jeu", i det gemensamma verket "Picasso, l'objet du mythe", École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris, Paris. 2005, s. 109 och följande sidor.

ett föremål för kommers, en handelsvara. Det legitima intresset av att skydda namnet mot angrepp som skadar det är givetvis berättigat, men det kan skada den respekt som hans lysande personlighet förtjänar om namnet i alltför hög grad sprids i kommersiella syften utanför den sfär där det vann ryktbarhet.

6. I artikel 8 anges de relativa registreringshindren och artikelns punkt 1 b har följande lydelse:

”1. Om innehavaren av ett äldre varumärke invänder skall det varumärke som ansökan gäller inte kunna registreras

a) ...,

I — Förordningen om gemenskapsvarumärken

4. De bestämmelser som skall tillämpas för att avgöra tvisten återfinns i förordning nr 40/94.

b) om det — på grund av att det är identiskt med eller liknar det äldre varumärket och de varor eller tjänster som omfattas av varumärkena är identiska eller är av liknande slag — föreligger en risk att allmänheten förväxlar dem inom det område där det äldre varumärket är skyddat, inbegripet risken för att varumärket associeras med det äldre varumärket.

...”

II — Bakgrund till överklagandet

5. Enligt artikel 4 kan ett gemenskapsvarumärke utgöras av alla kännetecken ”som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess utstyrsel, förutsatt att kännetecknet i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags”.

A — Bakgrunden till målet i förstainstansrätten

7. Den 11 september 1998 inkom Daimler-Chrysler AG, intervenient i första instans, till

harmoniseringsbyrån med en ansökan om att kännetecknet PICARO skulle registreras som gemenskapsvarumärke.

Niceöverenskommelsen, som svarar mot följande beskrivning: "Fordon och farkoster; forskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten, bilar, bussar, lastbilar, mindre lastbilar, husvagnar, släpfordon."

8. De varor som registreringsansökan avsåg var "motorfordon och tillhörande delar, bussar", som ingår i klass 12 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster för varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg.

9. Sedan ansökan offentliggjorts i Bulletinen för gemenskapsvarumärken, invände "dödsboet Picasso",⁵ med stöd av artikel 42.1 i förordning nr 40/94, mot registreringen av varumärket beträffande samtliga de varukategorier som denna ansökan avsåg. Den grund som anfördes till stöd för invändningen var att det förelåg en sådan förväxlingsrisk som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94.

10. Invändningen gjordes med hänvisning till gemenskapsvarumärke nr 614 867, som innehas av konstnärens arvingar. Ordkännetecknet PICASSO registrerades den 26 april 1999 för varor som ingår i klass 12 i

11. Den behöriga enheten hos harmoniseringsbyrån beviljade registreringen med hänvisning till att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan de två omtvistade varumärkena. Dödsboet Picasso överklagade beslutet till överklagandenämnden, enligt artikel 59 i förordning nr 40/94, och yrkade att beslutet skulle ogiltigförklaras och att varumärkesansökan skulle avslås.

12. Genom beslut av den 18 mars 2002⁶ avslog tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån överklagandet med motiveringen att de ifrågavarande varumärkena inte liknade varandra vare sig ljudmässigt eller visuellt, med hänsyn till hur uppmärksam målgruppen är. Nämnden fann vidare att de eventuella ljudmässiga och/eller visuella likheterna mellan varumärkena neutraliseras av den begreppsmässiga genomslagskraft som det äldre varumärket har.

5 — Under denna beteckning agerar ett antal personer som samtliga är släkt med konstnären. Det är fråga om ett oskiftat dödsbo i den mening som avses i artiklarna 815 och följande artiklar i den franska civillagen (code civil), i vilket sökandena är delägare.

6 — Ärende R 247/2001-3.

13. Den 13 juni 2002 ingav Picassos arvingar en ansökan till förstainstansrättens kansli, med yrkande om att överklagandenämndens beslut skulle ogiltigförklaras.

mot harmoniseringsbyrån,⁷ och påpekade att de varor som de omtvistade varumärkena avser delvis är identiska och delvis liknar varandra.⁸

B — Den överklagade domen

14. Sökandena anförde två grunder dels att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 hade åsidosatts, dels att överklagandenämnden överskridit gränserna för tvisten mellan parterna i invändningsförfarandet.

15. Då förstainstansrättens dom inte har överklagats med avseende på den andra grunden, kan denna aspekt lämnas utan vidare kommentar.

16. I fråga om åsidosättandet av den berörda bestämmelsen i förordning nr 40/94 gjorde förstainstansrätten inledningsvis en helhetsbedömning av risken för förväxling mot bakgrund av de kriterier som fastställdes i dom av den 9 juli 2003, Laboratorios RTB

17. Därefter prövade den, med hänvisning till andra tidigare avgöranden,⁹ graden av likhet mellan de respektive kännetecknen och fann att de liknar varandra visuellt och ljudmässigt, men att ljudlikheten endast är ringa. Beträffande den begreppsmässiga likheten mellan de omtvistade varumärkena pekade förstainstansrätten på de uppenbara skillnaderna mellan, å ena sidan, den berömde konstnärens namn¹⁰ och, å andra

7 — Dom av den 9 juli 2003 i mål T-162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån (REG 2003, s. II-2821).

8 — Punkterna 49–52 i den överklagade domen.

9 — Särskilt dom av den 14 oktober 2003 i mål T-292/01, Phillips-Van Heusen Corp. mot harmoniseringsbyrån (REG 2003, s. II-4335), och där nämnda domar.

10 — Det är allmänt godtaget att konstnärens andra efternamn är av italienskt ursprung, men när han föddes hade familjen Picasso varit bosatt i Andalusien sedan flera generationer. Han slutade använda efternamnet Ruiz i samband med sin vistelse i Paris, men så länge han var bosatt i Spanien signerade han alltid sina målningar och teckningar med de tre leden: Pablo Ruiz Picasso, P. Ruiz Picasso eller P. R. P. Det är mycket troligt att fransmännens svårighet att uttala det första efternamnet var anledningen till att det föll bort. Ordet Picasso kunde däremot, utan tungvrickningar och med betoningen på sista stavelsen, utan svårighet uttalas på Molières språk. Lafuente Ferrari, E., "Prólogo", i Huelin och Ruiz-Blasco, R., "Pablo Ruiz Picasso", Biblioteca de la Revista de Occidente, Madrid, 1976, s. 12.

sidan, ordet *pícaro* och konstaterade att det senare saknar innehåll utanför den spansk-talande världen.¹¹ Ordets ursprung analyserades dock inte.¹²

18. På grund av de nämnda begreppsmässiga skillnaderna och med hänsyn till att namnet på den person som målat duken *Les demoiselles d'Avignon*¹³ har ett bestämt

semantiskt innehåll, konstaterade förstainstansrätten att namnet när det används som varumärke för fordon inte av genomsnittskonsumenten skulle kunna uppfattas på så sätt att det får företräde framför namnet på konstnären som målade *Guernica*.¹⁴ Konsumenten skulle nämligen inte först och främst uppfatta namnet som ett varumärke på bilar. Således fann förstainstansrätten att den fullständiga begreppsmässiga olikheten mellan de omtvistade varumärkena förtar verkan av de visuella och ljudmässiga likheterna.¹⁵

11 — Punkterna 53–55 i den överklagade domen. Enligt *Diccionario de la lengua*, utgiven av Real Academia Española, tjugoförsta utgåvan, Madrid 1992, avses med "pícaro" främst en fräck, retsam, skälmisk person, inte helt utan charm, som för ett dåligt leverne och som är huvudperson i framstående verk inom den spanska pikareskromanen. Genren nådde sin höjdpunkt genom romaner som "La vida de Lazarillo de Tormes", okänd författare, som publicerades första gången år 1554; "Guzmán de Alfarache" av Mateo Alemán, (1604) och "El Buscón", (1604; första utgåvan 1620) av Francisco de Quevedo. R. Menéndez Pidal, "Antología de prosistas castellanos", Madrid, 1917, s. 117, framhåller att den kastilianska prosan nådde sin höjdpunkt under senare tredjedelen av 1500-talet och de första årtiondena av 1600-talet, såväl i fråga om skönhet som spridning över den civiliserade världen. Den var dessutom en föregångare inom två sinsemellan väsensskilda stilarter: som ett sublimt gåtfullt uttryck för filosofin om den gudomliga kärlekens alla hemligheter respektive den mest skamlösa pikaresk, med lysande satiriska skildringar av sysslöshetens och hungerns många vapendragare. Ordet *pícaro* hade kunnat uppfattas rätt utanför den spanska kultursfären om Hergé, Tintins skapare, hade valt att förklara det i albumet om den tecknade seriefigurens äventyr med titeln "Tintin hos gerillan" ("Tintin et les Pícaros", Ed. Casterman, Tournai, 1976). Eftersom han inte gjorde det berövade han sina engelsk-, tysk- och franskspråkiga läsare, där ordet behövs, möjligheten att förstå dess verkliga innebörd. De förknippar troligen ordet med gerillan, närmare bestämt den gerillagrupp som leddes av general Alcázar.

12 — Ordet *pícaros* etymologiska ursprung är osäkert. Det nämns första gången i farsen "Custodia del hombre" av Bartolomé Palau, som skrevs åren 1541–1547. Enligt J. Corominas, "Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana", Ed. Gredos, Madrid, 1974, del III, s. 768, kanske *pícaro* och dess tidigare synonym *picaño* är mer eller mindre slangbetonade uttryck, som kommer från verbet *bita* eller *hacka* och som uttrycker olika sysslor som *pícaros* brukade utföra (exempelvis som köksbiträden eller picadorer vid tjurfäktningar). Det förekom också en senare influens från det franska ordet *picard*, som ledde till det abstrakta *picardía* (rackartyg), genom en anspelning på den pyreneiska regionen *Picardía*, där många av innevärdarna under den perioden, i allmänhet soldater, förde ett sorglöst och bohemiskt liv. Begreppet var en del av den folkliga traditionen innan det fick litterär status.

13 — Duken, som målades 1907, ursprungligen med titeln *Bordel philosophique*, markerar kubismens födelse, en stil inom måleriet som innebär att figurerna reduceras till sina grundformer och översätts till ett självständigt geometriskt språk. Brihuega Sierra, J., "Die spanische Kunst zwischen 1900 und 1939", i *Die Geschichte der spanischen Kunst*, den tyska versionen av *Historia del arte de España*, Lunewerg Editores. 1996, från förlaget Könneman, Köln, 1997, s. 438.

19. Med hänvisning till att namnet Picasso är så välkänt krävde geniets arvtagare det mest omfattande skyddet, som enligt rättspraxis har tillerkänts varumärken med hög särskiljningsförmåga,¹⁶ vilket förstainstansrätten nekade med hänvisning till att risken för förväxling inte ökar med avseende på de berörda varorna därför att den berömde konstnären är allmänt känd.¹⁷

20. Slutligen granskade förstainstansrätten graden av uppmärksamhet hos målgruppen vid köptillfället och konstaterade att den, mot bakgrund av varornas pris och tekniska karaktär, var särskilt hög. Denna aspekt

14 — Målningen skildrar fasorna när den stad som verket är uppkallat efter bombades av Hitlers flygvapen den 26 april 1937. Vid sidan av det rent konstnärliga värdet ger målningen uttryck för konstnärens historiska engagemang, genom att han lämnade sitt elfenbenstorn för att identifiera och solidarisera sig med sina medmänniskor. Brihuega Sierra, J., a.a. s. 460.

15 — Punkterna 56–58 i den överklagade domen.

16 — Dom av den 11 november 1997 i mål C-251/95, SABEL (REG 1997, s. I-6191), punkt 24, och av den 29 september 1998 i mål C-39/97, Canon (REG 1998, s. I-5507), punkt 18.

17 — Punkt 61 i den överklagade domen.

beaktades dock inte med avseende på andra tidpunkter än förvärvstillfället, särskilt efter detta, som kan vara relevanta för bedömningen av risken för förväxling efter köpet.¹⁸

- ogiltigförklara beslutet av tredje överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån av den 18 mars 2002 i förfarandet för överklagande R 0247/2001-3, i den mån detta innebar avslag på klagandens invändning mot DaimlerChryslers ansökan om att ordmärket PICARO skulle registreras som gemenskapsvarumärke, och

III — Förfarandet vid domstolen och parternas yrkanden

21. Överklagandet från det oskiftade dödsboet Picasso inkom till domstolens kansli den 19 augusti 2004, och harmoniseringsbyråns svarsinlägga inkom den 6 december. Replik eller duplik har inte inkommit.

- förplikta harmoniseringsbyrån att bära sin rättegångskostnad samt ersätta klagandens rättegångskostnader i första instans och i samband med överklagandet.

22. Representanterna för båda parter och för DaimlerChrysler, intervenient i första instans och i överklagandet, infann sig till förhandlingen som hölls den 14 juli 2005.

24. Harmoniseringsbyrån har yrkat att domstolen skall

- ogilla överklagandet, och

23. Klagandena har yrkat att domstolen skall

- förplikta klagandena att ersätta rättegångskostnaderna.

- upphäva förstainstansrättens dom av den 22 juni 2004 i mål T-185/02,

25. Intervenienten har anslutit sig till harmoniseringsbyråns yrkanden.

¹⁸ — Punkterna 59 och 60 i den överklagade domen.

IV — Prövning av grunden för överklagandet

26. Klagandena har framfört en enda grund för överklagandet, som är indelad i fyra delar och avser ett åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken.

A — Grundens första del

27. Picassos arvingar har kritiserat innehållet i punkterna 56–58 i förstainstansrättens dom, enligt vilka de begreppsmässiga skillnaderna i hög grad kan förta verkan av de grafiska och ljudmässiga likheterna. De har hävdade att det i detta avseende, med utgångspunkt från den berörda målgruppen, inte är nödvändigt att åtminstone ett av de omtvistade varumärkena har en klar och tydlig betydelse, som allmänheten omedelbart kan förstå.¹⁹

28. De har gjort gällande att regeln, uttryckt på detta sätt, inte är korrekt, även om den uppfylls i vissa konkreta fall. De har invänt mot att det skulle förhålla sig så att den

begreppsmässiga skillnaden i förhållande till andra tecken ökar om ett varumärke får en exakt betydelse utanför området för de varor som varumärket avser, utan att det, när så är fallet, skall prövas om den skillnaden är tillräckligt stor.

29. Enligt deras uppfattning är det inte logiskt att de begreppsmässiga olikheterna neutraliserar de grafiska och ljudmässiga likheterna, enbart med hänvisning till den från Malaga bördige konstnärens anseende,²⁰ utan att detta sätts i samband med de varor som avses, vilket strider mot domstolens rättspraxis från domen i målet Lloyd Schuhfabrik Meyer.²¹

30. Enligt harmoniseringsbyrån gäller klagandenas enda rättsligt relevanta påstående inom ramen för överklagandet det faktum att sambandet mellan kännetecknet och de föremål som detta avser inte har beaktats. Den har härvidlag förklarat att de varor eller tjänster som varumärket avser endast har betydelse i fråga om varumärkenas likhet i den mån de på ett avgörande sätt påverkar konsumentens vilja.

19 — Domen i det ovannämnda målet Phillips-Van Heusen Corp. mot harmoniseringsbyrån, punkt 54, och dom av den 3 mars 2004 i mål T-355/02, Mühlens mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. II-791), vilken har överklagats.

20 — Denna hänvisning skall uppfattas som helt neutral, det vill säga endast som ett angivande av målarens bevisade ursprung och inte som ett ställningstagande i den både fruktlösa och konstlade diskussionen rörande huruvida hans nationalitet är fransk eller spansk.

21 — Dom av den 22 juni 1999 i mål C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (REG 1999, s. I-3819).

31. Harmoniseringsbyrån anser inte att det finns något som talar för att den semantiska jämförelsen av varumärkens innebörd skall begränsas till de betydelser som har samband med varorna, eftersom det är fråga om att skapa en helhetsbild. Den anser därför att den rättspraxis som har ifrågasatts av dödsboet Picasso i själva verket är ett uttryck för principen om det helhetsintryck som denna kommersiella äganderätt skapar hos allmänheten.

32. DaimlerChrysler har hävdat att någon risk för förväxling inte föreligger, med hänvisning till att ordet PICASSO har ett specifikt begreppsmässigt innehåll och att användningen av detta namn just syftade till att skapa ett för användarna påtagligt band mellan fordonen och konstnären.

33. Detta är första gången som domstolen har att ta ställning till om denna regel för bedömningen av risken för förväxling är lagenlig, och det är därför lämpligt att kort redogöra för gällande rättspraxis. I domen i målet SABEL slog domstolen fast att alla relevanta fakta i det konkreta fallet skall beaktas.²² Den konstaterade vidare att helhetsbedömningen vad gäller dessa varumärkens likhet i bild, ljud eller ord skall grunda

sig på det helhetsintryck som varumärkena åstadkommer²³ med särskild hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar.²⁴

34. Denna bedömning av de grafiska, ljudmässiga eller begreppsmässiga beståndsdelar som anses mest framträdande ankommer i alla händelser på den domstol vid vilken målet är anhängigt. Jag har redan tidigare i ett annat sammanhang²⁵ redovisat min syn på räckvidden av domstolens prövning inom ramen för ett överklagande på detta område. Domstolen kan enligt artikel 58 i stadgan för domstolen inte pröva en faktisk omständighet.

35. Denna kontroll är endast relevant när den omtvistade regeln tillämpas absolut och a priori, det vill säga utan att det först görs en separat bedömning av de olika beståndsdelarna, vilket leder till en automatisk tillämpning som klart strider mot domstolens ovannämnda rättspraxis.

36. I punkterna 54 och 55 i den överklagade domen övervägdes alla dessa komponenter i enlighet med nämnda rättspraxis, innan prövningen övergick till den begreppsmässiga aspekten, som konstaterades vara avgörande.

23 — Den ovannämnda domen i målet SABEL, punkt 23.

24 — Se även domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 25.

25 — Förslag till avgörande av den 14 maj 2002 inför dom av den 19 september 2002 i mål C-104/00, DKV (REG 2002, s. I-7651), punkterna 58–60.

22 — Den ovannämnda domen i målet SABEL, punkt 22.

37. Det är inte förvånande att denna lösning valts eftersom det i doktrinen tidigare ansetts att en begreppsmässig jämförelse av två beteckningar kan leda till två diametralt motsatta resultat, även om det är tillräckligt att en av beståndsdelarna liknar varandra för att en risk för förväxling skall föreligga:²⁶ antingen föreligger en risk för förväxling eller också elimineras den risk som konstateras vid den ljudmässiga bedömningen av de motstående varumärkena.²⁷

8.1 b i förordning nr 40/94, och överklagandet kan därför inte bifallas på överklagandegrundens första del.

B — Grundens andra del

38. Klagandena har hävdat att förstainstansrätten inte motiverade sitt avgörande med avseende på de berörda varorna eller den berörda marknaden, vilket krävs enligt domen i målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, men enligt punkt 27 i den domen krävs endast att dessa beståndsdelar beaktas när den nationella domstolen konstaterar en viss grad av likhet i bild, ljud eller ord. Det ifrågasatta avgörandet innehåller däremot ett negativt uttalande i detta avseende, och det är därmed inte nödvändigt att bedöma likhetens betydelse med utgångspunkt från den berörda typen av varor eller tjänster eller de förhållanden under vilka de saluförs.

40. Genom den enda grundens andra del har arvtagarna till en av kubismens fäder²⁸ kritiserat förstainstansrätten för att inte ha respekterat domstolens rättspraxis, enligt vilken risken för förväxling ökar ju större särskiljningsförmåga det äldre varumärket har,²⁹ och inte heller respekterat den rättspraxis enligt vilken varumärken med hög särskiljningsförmåga, antingen i sig eller på grund av sitt anseende på marknaden, åtnjuter ett starkare skydd.³⁰

41. Enligt klagandena har ordet Picasso en sådan inneboende särskiljningsförmåga, och det beskriver inte på något sätt fordonen, en

39. Av ovan sagda följer således att den överklagade domen inte strider mot artikel

26 — Detta anser, exempelvis, Bender, A., "Relative Eintragungshindernisse", i Ekey, F./Klipperl, D., "Markenrecht", Heidelberg, 2003, s. 930 och s. 931. Se även domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 28.

27 — Fernández-Nóvoa, C., "Tratado sobre derecho de marcas", andra upplagan, Madrid, 2004, s. 301.

28 — Det är svårt att med säkerhet fastställa ursprunget till denna stil inom måleriet, men tanken att översätta naturen till kuber, koner och cylindrar härrör från ett råd som Cézanne skrev i ett brev till en ung målare, kanske för att förmå honom att komponera sina målningar med utgångspunkt från grundformerna. Gombrich, E.H., "Historia del arte", spansk version av Rafael Santos Torroella, Alianza editorial, femte tryckningen, Madrid, 1987, s. 481.

29 — Domen i det ovannämnda målet SABEL, punkt 24.

30 — Domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 20.

omständighet som inte beaktades i första instans.

42. Enligt harmoniseringsbyrån bortsåg inte förstainstansrätten från regeln från domen i målet SABEL, eftersom den faktiskt inte ansåg att det berörda kännetecknet hade någon som helst särskiljningsförmåga.

43. En sådan prövning skulle innebära en bedömning av faktiska omständigheter som domstolen är förhindrad att utföra, och påståendet kan således inte prövas i sak. Endast om det förelåg en rättsregel enligt vilken användningen av ett välkänt namn skulle tillerkännas hög särskiljningsförmåga skulle det vara möjligt att slå fast att förstainstansrätten handlat felaktigt. Ett sådant uttalande återfinns dock inte i gemenskapens rättspraxis.³¹

44. Intervenienten har gjort gällande att efternamnet PICASSO saknar sådan förmåga inom fordonsbranschen, och dess användning kan därför inte begränsas.

45. Om denna del av grunden tolkas så, att den innebär en kritik av förstainstansrätten för att den underskattat varumärket Picassos särskiljningsförmåga, kan den, som harmoniseringsbyrån har förklarat, inte tas upp till prövning i sak eftersom den avser en bedömning av faktiska omständigheter som inte omfattas av domstolens behörighet.

46. Emellertid tyder formuleringen i den ansökan genom vilken överklagandet anhängiggjordes på att förstainstansrätten kritiseras för att inte ha tillämpat regeln om starkare skydd för varumärken med hög särskiljningsförmåga.

47. En samlad läsning av punkterna 55, 57 och 61 i den överklagade domen tyder dock på att ordmärket PICASSO saknar denna egenskap som varumärke för fordon och alltså inte bör tillerkännas det mer omfattande skyddet på grund av att det är namnet på en berömd konstnär.

48. Följaktligen saknas anledning att förklara att den överklagade domen strider mot artikel 8.1 b, och överklagandet kan därför inte bifallas på grundens andra del.

31 — Beträffande de kriterier som ligger till grund för bedömningen av hög särskiljningsförmåga har harmoniseringsbyrån hänvisat till domstolens dom av den 4 maj 1999 i mål C-108/99, Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), punkt 51, och domen i det ovannämnda målet Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 23.

C — Grundens tredje del

mäts dock köparens intresse i det ögonblick han väljer en konkret vara.

49. Genom denna delgrund har klagandena kritiserat den metod som förstainstansrätten använde för att bedöma risken för förväxling, med utgångspunkt från genomsnittskonsumentens grad av uppmärksamhet när han förbereder och gör sitt konsumtionsval. De anser att bedömningen är alltför snäv dels därför att kunderna konfronteras med varorna även när de inte skall besluta sig för att köpa dem, dels därför att varumärkena, enligt domen i målet Arsenal,³² även fyller en funktion efter köptillfället.

52. DaimlerChrysler har hänvisat till den ståndpunkt som redovisas i den överklagade domen för att visa att konsumentens uppmärksamhet är särskilt hög vid köpet av ett fordon. Bolaget har däremot helt förnekat förväxlingsrisken sedan transaktionen väl fullbordats, med tillägget att köparen är särskilt omsorgsfull och observant när beslutet fattas och att prövningen av denna risk därför skall inriktas på detta tillfälle.

50. Följaktligen anser dödsboet Picasso att begränsningen till genomsnittskonsumentens uppmärksamhet vid valtillfället, som tillämpades i den överklagade domen, strider mot artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 genom att hänsyn inte tas till regeln att innehavaren av ett varumärke skall skyddas mot eventuella förväxlingar före och efter köpet.

53. Eftersom denna delgrund bygger på domen i målet Arsenal skall innehållet i den domen analyseras. Enligt punkt 57 kan det inte uteslutas att vissa konsumenter tolkar kännetecknet som ett bevis på att produkterna härrör från Arsenal FC, särskilt efter det att de sålts av Matthew Reed och lämnat försäljningsboden där skylten med upplysningen att de inte är Arsenal FC:s officiella produkter är uppsatt. Av detta kan man dock inte utläsa en allmän regel om att varumärkets funktion fortsättningsvis skall fullgöras efter det att de skyddade varorna har sålts.

51. Enligt harmoniseringsbyrån är det i vissa fall motiverat att beakta användarnas uppmärksamhet efter köpet, exempelvis vid förvärv av förpackade produkter. I allmänhet

54. Som harmoniseringsbyrån har påpekat i sin svarsinlägga använde domstolen argumentet avseende förväxling efter köpet enbart till

32 — Dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 57.

stöd för konstaterandet att ett varumärkesintrång skett, trots den skylt som Matthew Reed hade satt upp i sin kiosk om att varorna inte härstammade från Arsenal FC. Vidare tar de flesta författare inom doktrinen avstånd från argumentet att post-sale confusion skulle vara relevant vid bedömningen av risken för förväxling.³³

55. Mot bakgrund av dessa uttalanden kan man inte heller i detta avseende konstatera att artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts, och således kan överklagandet inte heller bifallas på den tredje delgrunden.

D — Grundens fjärde del

56. Genom den fjärde delen av överklagandegrunden kritiseras den distinktion som görs i punkt 60 i den överklagade domen mellan risk för förväxling som konstateras inom ramen för ett invändningsförfarande (enligt artikel 8.1 b i förordningen) och risk för förväxling vid ett varumärkesintrång (artikel 9.1 b), vilken strider mot domstolens rättspraxis i domen i det ovannämnda målet Arsenal.

57. Enligt klagandenas uppfattning har denna olikhet i behandling inte stöd vare sig i förordningens text eller systematik, eftersom båda situationerna kräver en analys av förväxlingsrisken efter köpet, framför allt i fråga om varor som motorfordon, som ständigt exponeras för allmänheten på vägarna och i annonser som sprids i alla typer av massmedia.

58. Harmoniseringsbyrån har pekat på de uppenbara skillnaderna mellan omständigheterna i målet Arsenal och i den överklagade domen, såväl i fråga om förfarandet, den kritiserade överträdelsen och invändningen, som i fråga om det berörda föremålet: identitet i fråga om varorna och tecknen i det första fallet och likhet i det andra. I det sammanhanget innehåller domen i målet Arsenal inget uttalande om risken för förväxling i den mening som avses i artikel 5.1 b i direktiv 89/104,³⁴ utan ett uttalande om att subsumera den omtvistade användningen under den bestämmelsen.

59. Enligt det intervenerande bolaget innebär den åberopade punkten i den överklagade domen bara att omständigheter

33 — Baudenbacher, C. och Naumann, A., "Neueste Entwicklungen in der immaterialgüterrechtlichen Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe", i Baudenbacher, C. och Simon, J., "Neueste Entwicklungen im Europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht", Basel, 2003, s. 1 och följande sidor, särskilt s. 47.

34 — Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

som inte är relevanta i invändningsförfaranden kan vara det i intrångsförfaranden.

60. I punkt 60 i den överklagade domen konstaterar förstainstansrätten att frågan rörande den berörda målgruppens uppmärksamhetsgrad i samband med bedömningen av risken för förväxling är en annan än frågan huruvida omständigheter som äger rum efter köpet kan påverka bedömningen av ett eventuellt varumärkesintrång, vilket konstaterades i domen i det ovannämnda målet Arsenal i fråga om användningen av ett identiskt tecken.

61. Mot den bakgrunden innebär konstatandet bara en markering av skillnaden mellan att, å ena sidan, bedöma graden av uppmärksamhet hos allmänheten för att utvärdera risken för förväxling av två, nödvändigtvis likartade, kännetecken — om de vore identiska skulle det nämligen vara fråga om ett varumärkesintrång — och, å andra sidan, att ta ställning till betydelsen av bestämda omständigheter som inträffat efter köpet för att konstatera om ett intrång i denna immateriella äganderätt har ägt rum. Som framgår av nämnda punkt 60 har förstainstansrätten inte någonstans hänvisat till någon olikhet ifråga om bedömningen av risken för förväxling inom ramen för ett invändningsförfarande och ett intrångsförfarande.

62. Således kan överklagandet inte heller vinna bifall på den överklagandegrunden.

63. Då samtliga argument som framförts till stöd för den enda överklagandegrunden har underkänts, såsom uppenbart ogrundade, skall överklagandet ogillas.

V — Kort avslutande utvikning

64. Den rättsliga företrädaren för Picassos arvingar har utnyttjat överklagandet för att beskriva i vilken omfattning och frekvens som namn på mycket kända eller populära personer har kommit att användas som varumärken, och därvid nämnt kända historiska personer som Napoleon, Churchill eller Gorbatsjov; kreatörer som Christian Dior eller Alessi, idrottsmän som Boris Becker eller Tiger Woods och kompositörer som Mozart. Denne pekade på den roll som så kallad merchandising spelar, särskilt i fråga om redan kända kännetecken, vid säljfrämjande åtgärder för andra varor som inte har något som helst samband med den ursprungliga varan,³⁵ som exempelvis: Coca-Cola (drycker), för kläder och pappersvaror; Marlboro (cigaretter), för kläder; Davidoff (cigarrer), för exklusiv kosmetika. Dessa tankar föranleder mig att göra vissa reflexioner.

³⁵ — Angående domen i det ovannämnda målet Arsenal, se Kilbey, L. "The ironies of Arsenal v Reed", i *European Intellectual Property Review*, 2004, s. 479 och följande sidor.

65. För det första kritiserades det faktum att Picassos arvingar gav biltillverkaren Citroën tillstånd att döpa en Xaramodell, särskilt av chefen för Picassomuseet i Paris, som befarade att den framstående konstnärens image skulle lida irreparabel skada³⁶ på så sätt att Picasso på 2000-talet inte skulle vara något annat än ett bilmärke.

66. Även om gemenskapslagstiftaren erbjuder en möjlighet att registrera egennamn som varumärken, som kan användas för vitt skilda varor eller tjänster, måste man med utgångspunkt från denna immaterialrättsliga egendoms särskilda funktion göra en distinktion i fråga om den skyddsnivå som de förtjänar eller har förvärvat.

67. Jag har redan tidigare redogjort för vad som enligt min uppfattning utgör själva föremålet för varumärkesrätten, nämligen skyddet för att den information som det registrerade kännetecknet ger om det företag som vissa varor härrör från är korrekt,³⁷

vilket dock inte hindrar att det fyller andra funktioner.³⁸

68. Jag har tidigare även påpekat³⁹ att innehavet av ett varumärke ger ägaren ensamrätt till märket, så att denne i princip har möjlighet att hindra andra från att använda det. Detta skydd som beviljas *ex lege* är än mer motiverat i fråga om egennamn, eftersom alla kan drabbas av parasitism.⁴⁰

69. Det är emellertid lämpligt att göra två preciseringar i fråga om det legitima skyddet av ett personnamn, under vilket en person vunnit anseende. När namnet upplåts för användning inom ett helt annat område än det där det blev berömt är det å ena sidan inte möjligt att utan vidare återopa den högsta skyddsnivå som garanteras varumärken med hög särskiljningsförmåga, främst därför att det inom det andra området, åtminstone till en början, är mycket tveksamt om varumärket upplyser om varornas eller tjänsternas kommersiella ursprung. Å andra sidan finns det ett visst allmänintresse av att skydda framstående artisters namn, som

38 — Som exempelvis att utgöra ett marknadsföringsinslag eller ett redskap i en affärsstrategi; Grynfolgel, C., "Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques", i *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, nr 6/2000, s. 494 och följande sidor, särskilt s. 500. Se även mitt förslag till avgörande av den 13 juni 2002 inför domen i det ovan nämnda målet Arsenal, särskilt punkterna 43 och 46–49.

39 — Förslag till avgörande inför dom av den 27 november 2003 i mål C-283/01, *Shield Mark* (REG 2003, s. I-14313), punkt 50.

40 — Således har namnet Pelé, den brasilianske fotbollsspelarens pseudonym, registrerats till och med för kläder och sportartiklar, som det verkar utan någon typ av licens; beslut nr 490/1999 av harmoniseringsbyråns invändningsenhet av den 20 juli 1999, *Pellet mot Pelé*.

36 — *Tidningen El Mundo*, den 6 januari 2000; kan läsas på <http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/2000/01/06/cultura/793771.html>.

37 — Förslag till avgörande inför dom av den 21 november 2002 i mål C-23/01, *Robelco* (REG 2002, s. I-10913).

ingår i det universella kulturarvet, från en gränslös kommersiell girighet och därmed hindra att deras verk skadas och trivialiseras. Det vore tråkigt att tänka sig att en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsumant som inte längre förknippar namn som Opel, Renault, Ford eller Porsche med de framstående ingenjörer som gav namn åt dessa produkter, i en olyckligtvis inte alltför avlägsen framtid skulle betrakta namnet Picasso på ett liknande sätt.

VI — Rättegångskostnader

70. Enligt artikel 122, jämförd med artikel 69.2 i rättegångsreglerna, som är tillämplig i mål om överklagande enligt artikel 118, skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Om överklagandet inte kan bifallas på den enda grund som har åberopats av klagandena, som jag föreslår, skall klagandena följaktligen förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i överklagandet.

VII — Förslag till avgörande

71. Mot bakgrund av ovanstående överväganden föreslår jag att domstolen skall ogilla överklagandet från delägarna i dödsboet Picasso mot förstainstansrättens dom av den 22 juni 2004 i mål T-185/02 samt förplikta klagandena att ersätta rättegångskostnaderna i domstolen.