

# BREVE COMENTARIO SOBRE EL “CASO PICARO-PICASSO”: LA IMPORTANCIA DEL ELEMENTO CONCEPTUAL EN MARCAS QUE CONSISTEN EN EL NOMBRE DE UN PERSONAJE FAMOSO

ANA CRISTINA LUZÓN Y PABLO GUIJARRO

*Alumnos de Cuarto y Tercer Curso, respectivamente, de la Licenciatura de Derecho  
Universidad de Alcalá*

**Resumen:** Uno de los casos jurisprudenciales más interesantes del Derecho de marcas europeo de los últimos años es el conocido como “Caso PICARO-PICASSO”, en el que se plantea si existe riesgo de confusión entre una marca comunitaria previa registrada (PICASSO) y una posterior que se solicita (PICARO), ambas para la comercialización de la misma clase de productos (automóviles). Para la dilucidación de la cuestión se tiene especialmente en cuenta por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas el elemento conceptual de la marca, frente al denominativo o gráfico.

**Palabras clave:** Derecho de marcas, riesgo de confusión, elemento conceptual, marca consistente en nombre de persona famosa.

**Abstract:** In the European Law of Trademarks, one of the most interesting cases in the last years is the “Case PICARO-PICASSO”. In this Case the question arises about the possibility of confusing risk between two sings (PICARO and PICASSO) for the same products (cars). To solve the question, the Court takes in account the conceptual element of the trademark, above others elements.

**Keywords:** Trademarks Law, confusing risk, conceptual element, trademark consisting in the name of a famous person.

**Sumario:** I. Introducción. II. Resumen de los antecedentes del caso. III. Comentario y reflexiones sobre el caso. Bibliografía.

## I. INTRODUCCIÓN

El presente comentario tiene por objeto el análisis del caso conocido como PICARO-PICASSO, destacado asunto de Derecho de marcas, en el que se plantea, entre otras cuestiones de gran interés, la importancia del elemento conceptual en marcas que consisten en el nombre de un personaje famoso. En este caso, el personaje famoso referido era Pablo Ruiz Picasso, pintor universalmente conocido. La cuestión se planteó en relación a una marca comunitaria ya registrada (la marca PICASSO) y otra solicitada (la marca PICARO) para el mismo sector de automóviles, a cuya concesión se opusieron los titulares de la marca PICASSO, a sazón, herederos del malagueño universal<sup>1</sup>.

El caso se dilucidó, primero, en el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sentencia de 22 de junio de 2004), que desestimó las pretensiones de los demandantes. A continuación, los herederos de Picasso recurrieron al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que también desestimó su recurso (Sentencia de 12 de enero de 2006), con los argumentos que seguidamente resumiremos y que, tras ello, serán objeto de breve comentario y reflexión.

## II. RESUMEN DE LOS ANTECEDENTES DEL CASO

Los antecedentes del caso se remontan al 11 de septiembre de 1998, fecha en la que la empresa DaimlerChrysler AG, importante sociedad anónima alemana dedicada a la fabricación de automóviles, presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) una solicitud de registro de marca comunitaria. La marca consistía en el signo denominativo PICARO y se solicitaba para distinguir productos y servicios de la Clase 12 del Nomenclator Internacional, relativa a coches y vehículos de locomoción<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Sobre los principios de la Marca comunitaria vid. FERNÁNDEZ-NÓVOA (1994-95): 23 ss.

<sup>2</sup> La Clase 12 del Nomenclator Internacional (Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de Junio de 1957) se refiere a "Vehículos: aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, coches, autobuses, camiones, camionetas, caravanas, vehículos remolques, automóviles y sus piezas".

Al registro de esta marca se opusieron los titulares de la marca comunitaria PICASSO, una marca anterior, registrada para distinguir productos incluidos también en la misma Clase 12 del Nomenclator Internacional, y que, en concreto, se utilizaba en el mercado para la comercialización de un conocido modelo de coche.

Los titulares de la marca PICASSO alegaron como motivo fundamental de su oposición la existencia de un riesgo de confusión entre la marca solicitada (PICARO) y la marca anterior (PICASSO), basándose en lo dispuesto en el artículo 8.1 b) del Reglamento (CE) n° 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la Marca Comunitaria (RMC)<sup>3</sup>. En concreto, se alegaba un posible riesgo de confusión por ser idéntica o similar la marca anterior y la solicitada y ser idénticos o similares los productos que se pretendían comercializar con la marca solicitada y los productos que ya se comerciaban bajo la marca PICASSO. Dicho riesgo de confusión incluía el probable peligro de asociación con la marca anterior.

La División de Oposición de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) resolvió el asunto, desestimando las pretensiones de los oponentes<sup>4</sup>. Según el criterio de la OAMI, la marca solicitada se diferenciaba suficientemente de la marca anterior y, por tanto, no existía riesgo de confusión entre el público, dado que, a pesar de la similitud fonética, ésta quedaba neutralizada. Más concretamente, se consideró que dado el fuerte impacto conceptual de la marca PICASSO, impacto derivado de que la marca consistía en el nombre de un pintor tan famoso, el público relevante es capaz de neutralizar cualquier similitud fonética y visual existente entre la marca anterior y la solicitada. En suma, que para quien quisiera adquirir un coche no iba a existir riesgo de confusión entre la marca PICARO y PICASSO.

A la vista de la decisión de la OAMI, los herederos del pintor y titulares de la marca PICASSO presentaron recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. En este recurso se situaron como demandantes Claude Ruíz-Picasso, Paloma Ruíz-

<sup>3</sup> DOCE n° L 11 de 14.1.1994, p.1. De acuerdo con lo establecido en el art. 8.1.b) del RMC, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca “cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior”.

<sup>4</sup> Asunto C-361/04 P, Sala Tercera de Recursos de la Oficina de Armonización del Mercado Interior. En general sobre la OAMI y, en concreto, sobre las Salas de recurso *vid.* MARTÍN MATEO/DÍEZ SÁNCHEZ (1996): 325 ss., 356 ss.

Picasso, Maya Widmaier-Picasso, Marina Ruíz-Picasso y Bernard Ruíz-Picasso; y como parte demandada la citada Oficina de Armonización del Mercado Interior, siendo DaimlerChrysler AG parte interviniente en el proceso. El Tribunal de Primera Instancia admitió a trámite el recurso contra la OAMI, pero en su Sentencia de 22 de junio de 2004, coincidiendo con la solución de la OAMI, desestimó el recurso interpuesto por considerar infundados los motivos invocados<sup>5</sup>.

El Tribunal de Primera instancia consideró, en concreto, que la pretensión aducida con respecto al posible riesgo de confusión con la marca anterior carecía de fundamento, aun reconociendo que ambos signos denominativos tienen tres sílabas, que contienen idénticas vocales en análogas posiciones y el mismo orden, e incluso las mismas consonantes, excepto las letras “ss” y “r”, si bien también se advertía que, no obstante, la doble “s” se distingue de forma absolutamente clara de la “r”. Pero, en cualquier caso, lo que el Tribunal tiene muy en cuenta es que, en el plano conceptual, la marca PICASSO está vinculada al ingente conocimiento social del pintor Pablo Picasso, lo que es, a su juicio, un elemento capaz de poder neutralizar cualquier tipo de confusión por parte del consumidor. Según se sostiene, para el público relevante (los compradores de coches), la marca PICASSO tiene un contenido semántico claro y determinado, y la relevancia del significado a efectos de la apreciación del riesgo de confusión no se ve, por tanto, afectada. Asimismo, el Tribunal destaca, pues, la importancia del producto desde un punto de vista económico y tecnológico, y la atención del consumidor a la hora de adquirirlo en base a ambos parámetros. El consumidor, dada la naturaleza del producto que pretende adquirir (un automóvil), su precio, y el alto carácter tecnológico, empleará un grado de atención tal sobre el éste, que le impedirá caer en cualquier riesgo de confusión.

Ante la negativa del Tribunal de Primera Instancia de anular la solicitud concedida por la OAMI de la marca PICARO, la familia heredera de Picasso interpuso recurso ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el cual dictó Sentencia el 12 de enero 2006, desestimando el recurso presentado, y, por consiguiente, de nuevo las pretensiones de los herederos del gran pintor.

En el recurso ante el Tribunal de Justicia se invocó un único motivo basado en el art. 8.1.b) del Reglamento nº 40/94, solicitando la anulación de la sentencia recurrida, de la resolución impugnada, y la condena

<sup>5</sup> Asunto T-185/02.

en costas<sup>6</sup>. Este único motivo se estructura en cuatro pilares fundamentales, que también son los ejes del razonamiento del Tribunal.

En primer lugar, los recurrentes consideran erróneo que el significado ligado al célebre pintor Picasso dé lugar a una diferencia conceptual. Además, añaden en su alegato inicial, la falta de apreciación de la importancia que se ha de atribuir a posibles similitudes, la cual debe realizarse teniendo en cuenta la categoría de productos a que se refiere la marca y las condiciones en las que se comercializa. A esto aduce el Tribunal de Justicia que la apreciación del riesgo de confusión debe apreciarse globalmente<sup>7</sup>, de acuerdo con lo cuál considera que el Tribunal de Primera Instancia no cometió, por tanto, ningún error al afirmar que aunque existía similitud fonética y visual entre las marcas, éstas no son similares en el plano conceptual, quedando así neutralizada la amenaza de confusión.

En segundo lugar, se afirma por la parte recurrente la incorrecta aplicación del ya citado art. 8.1.b) del Reglamento 40/94, pues según éste la protección de que goza una marca ha de ser tanto más amplia cuanto mayor sea su carácter distintivo<sup>8</sup>. Los recurrentes recuerdan que para determinar el carácter distintivo de una marca, debe apreciarse la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y así distinguirlos de otras empresas. Pero frente a este argumento, el Tribunal destaca que una apreciación de naturaleza fáctica es un control que escapa al Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, y ya el Tribunal de Primera Instancia consideró que el signo PICASSO no tiene elemento alguno de elevado carácter distintivo respecto a los automóviles. Es por ello que desestima esta segunda parte del motivo.

Sobre las partes tercera y cuarta del motivo los recurrentes alegan una aplicación errónea del art. 8.1.b) del Reglamento 40/94, ya que a su juicio se realiza una interpretación demasiado restrictiva al estimar que, a

<sup>6</sup> Sobre el recurso ante el Tribunal de Justicia en relación a las marcas comunitarias *vid.* MARTÍN MATEO/DÍEZ SÁNCHEZ (1996): 291 ss.

<sup>7</sup> Motivo fundado en el Décimo considerando de la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DOCE nº L 40 de 11.2.1989, p. 1) y el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94 citado. Véase, en este sentido, con respecto a la Directiva 89/104, la sentencia "SABEL" del TJCE (Sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22). Sobre este caso *vid.* CASADO (2000): 47.

<sup>8</sup> Véanse las Sentencias del TJCE de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 18; y Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 (petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht München I (Alemania)): Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV, ap. 20. Sobre estos casos y el riesgo de confusión *vid.* CASADO (2000): 50-60.

efectos de apreciar el riesgo de confusión, procede no sólo tener en cuenta la atención del consumidor medio en el momento de adquisición del producto, sino también, basándose en jurisprudencia del propio Tribunal de Justicia, antes y después de tal compra<sup>9</sup>. Sin embargo, el Tribunal entiende que a fin de examinar el grado de similitud entre las marcas controvertidas, procede determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual en relación con la categoría de productos comercializados, y que, como el Tribunal de Justicia tiene ya declarado, el nivel de atención del consumidor puede variar en función de la categoría de productos. En el supuesto analizado, éste es, a juicio del Tribunal, particularmente elevado, permitiendo que el riesgo de confusión entre tales marcas se reduzca en el momento crucial de la operación<sup>10</sup>.

Puesto que ninguna de las partes del único motivo invocado resulta fundada a juicio del Tribunal, la Sentencia de 12 de Enero de 2006 del Tribunal de Luxemburgo procedió a desestimar el recurso entablado por los herederos del gran artista, confirmando, en definitiva, que **no existe riesgo de confusión entre las marcas para modelos de coche PICASSO y PICARO**.

### III. COMENTARIO Y REFLEXIONES SOBRE EL CASO

En el panorama que ofrece la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de los últimos años, el “Caso PICARO-PICASSO” resulta de particular interés<sup>11</sup>. Son varias las cuestiones de interés que se tratan y que merecen algún comentario u observación.

La primera es que, adhiriéndose a la línea seguida por el Tribunal de Primera Instancia en el caso, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas proclama el principio de que en la comparación de las marcas denominativas la vertiente conceptual de los signos enfrentados prevalece sobre las dimensiones fonética y gráfica de los mismos.

En conexión con ello, cabe destacar, en segundo lugar, que el Caso PICARO-PICASSO se desmarca de la jurisprudencia y doctrina ante-

<sup>9</sup> Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 12 de noviembre de 2002 en el asunto C-206/01 [Petición de decisión prejudicial del High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]: Arsenal Football Club plc contra Matthew Reed, ap. 57.

<sup>10</sup> También se destaca que, por otro lado, no sería razonable exigir a la autoridad que ha de apreciar la existencia de un riesgo de confusión que determine, para cada categoría de productos, un valor medio de atención del consumidor. Este Fundamento fue considerado asimismo por la OAMI.

<sup>11</sup> Sobre este panorama, con referencia particular a la europeización de la figura del riesgo de confusión *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004): 274 ss.

rior, según la cual las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, ya sea intrínsecamente o debido a su conocimiento en el mercado, gozan de una protección más amplia que aquéllas cuyo carácter distintivo es menor. De acuerdo con esta doctrina, por regla general, la notoriedad del signo incrementa el riesgo de confusión con marcas posteriores similares<sup>12</sup>. Esta es la doctrina que de acuerdo con los herederos del pintor universalmente conocido debería aplicarse al caso, y que, en suma, es rechazada tanto por la OAMI, como por el Tribunal de Justicia de Primera Instancia y, finalmente, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. La solución jurisprudencial que se adopta en este caso es, precisamente, la opuesta, basándose en el razonamiento de que una cosa es que Picasso fuese un famoso pintor y otra muy distinta que el signo usado consistente en el nombre del pintor tenga carácter distintivo para los productos a los que se aplica, en este caso, los coches. Así se contraponen dos visiones: mientras que para la familia demandante la marca PICASSO tiene un carácter distintivo intrínsecamente considerada, pues el nombre de Picasso es de gran conocimiento, el abogado general y el Tribunal consideran, por el contrario, que no tiene carácter distintivo intrínseco con respecto a los automóviles.

En tercer lugar, hay que destacar, por otro lado, que tanto el Abogado General como el propio Tribunal de Justicia se muestran recelosos ante el hecho de que se intente trasvasar el prestigio inherente al nombre de un personaje famoso a una marca con el fin de reforzar el carácter distintivo de la misma. Es particularmente crítica en este punto la opinión del Abogado General, quien en diversos fragmentos de sus conclusiones expresa su protesta frente a la trivialización y comercialización de los nombres de los grandes artistas, al mismo tiempo que se pretende beneficiarse del contenido del nombre cuando éste se ha banalizado.

En suma, podemos destacar, a la vista de cuanto antecede, que los puntos relevantes y de mayor interés que plantea el “Caso PICARO-PICASSO” giran en torno a tres cuestiones principales, que constituyen, a su vez, tres temas importantes de reflexión en el Derecho de marcas actual.

El primero se refiere a la importancia del elemento conceptual de la marca, frente al denominativo o gráfico en la comparación entre dos signos distintivos, en orden a enjuiciar el riesgo de confusión entre ambos y, por tanto, la improcedencia de registrar el signo posterior.

<sup>12</sup> *Vid.* BERCOVITZ (2005): 502-503; PÉREZ DE LA CRUZ (2006): 413-414.

El segundo se refiere a la cuestión de si el hecho de que una marca sea notoria (o renombrada) incrementa o no el riesgo de confusión con marcas similares. La doctrina del Tribunal de Justicia anterior al “Caso PICARO-PICASSO” era que el riesgo de confusión aumenta cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior respecto de los productos para los que ha sido registrada. Los titulares de la marca PICASSO alegaron que esta doctrina era aplicable a su caso, pues la denominación PICASSO gozaba de un alto grado de carácter distintivo (debido al renombre del pintor). Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que el hecho de que la marca consista en el nombre de un personaje famoso no atribuye, en sí mismo, carácter distintivo al signo en relación con los productos que distingue, por tanto, en este caso, el contenido conceptual de la marca no incrementa el riesgo de confusión del signo.

El tercer tema que viene, por último, a plantearse implícitamente y que puede tener muchas implicaciones más allá del caso comentado se refiere a las consecuencias derivadas de la posibilidad de registrar un nombre propio como marca en relación con la función esencial del derecho de marca<sup>13</sup>. Se trata, en suma, de reflexionar sobre la trivialización o mercantilización del nombre de personajes insignes; sobre si ello, como se pretende, puede aportar un valor añadido a los productos (por ejemplo, de un determinado diseñador famoso); y, los conflictos que, en su caso, puede tener la utilización de ese nombre como signo en múltiples ocasiones o situaciones con relevancia jurídica (por ejemplo, en el caso de transmisión de empresa o destino de la marca en caso de procedimiento concursal, etc).

Por todo ello, podemos afirmar como conclusión que el “Caso PICARO-PICASSO” tiene, como avanzábamos al inicio de este breve comentario, un gran interés para el moderno Derecho de marcas, y, por extensión, para el Derecho mercantil en su conjunto.

#### BIBLIOGRAFÍA

BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (2005), *Apuntes de Derecho Mercantil*, 6ª ed., Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor.

CASADO CERVIÑO, A. (2000): *Derecho de marcas y protección de los consumidores. El tratamiento del error del consumidor*, Ed. Tecnos, Madrid.

<sup>13</sup> Sobre la función de las marcas *vid.* FERNÁNDEZ-NÓVOA (2004): 66 ss. BERCOVITZ (2005): 469; PÉREZ DE LA CRUZ (2006): 407-408. Más genéricamente sobre la función de los signos distintivos *vid.* SÁNCHEZ CALERO, F./SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE (2007): 218-219.



- FERNÁNDEZ NÓVOA, C. (2004): *Tratado sobre Derecho de marcas*, 2ª ed., Ed. Marcial Pons, Madrid.
- “Los principios informadores de la marca comunitaria”, *Actas de Derecho Industrial y Derecho de autor*, T. XVI, 1994-95, págs. 23-31.
- MARTÍN MATEO, R., DÍEZ SÁNCHEZ, J.J. (1996), *La marca comunitaria. Derecho Público*, Ed. Trivium, Madrid.
- PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A. (2006), “La propiedad industrial e intelectual (II). Invenciones y creaciones técnicas. Creaciones intelectuales”, en AAVV., *Curso de Derecho mercantil*, I, 2ª ed., Thomson-Cívitas, Cizur Menor, Cap. 16.
- SÁNCHEZ CALERO, F/SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, J. (2007), *Instituciones de Derecho mercantil*, I, 30ª ed., Ed. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor.