FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

föredraget den 19 januari 2006 [1]

I — Inledning

1. Ett varumärke består av en mängd sammanfattad information som kan uttryckas på valfritt sätt. Varumärket måste emellertid uppfylla de grundläggande villkoren för registrering och i tillräcklig mån kunna särskilja innehavarens varor och tjänster från konkurrenternas. Egennamn anses besitta dessa egenskaper, och på marknaden finns ett stort antal exempel på varumärken i denna form.

2. Om kopplingen mellan det egennamn som varumärket utgörs av och det företag som tillhandahåller de tjänster eller varor som varumärket avser upphör, uppstår emellertid frågan huruvida den person som har gett namn åt varumärket har rätt att göra gällande att den information som varumärket förmedlar är oriktig och på grund härav ifrågasätta dess giltighet.

3. Dessa frågor har, genom High Court of Justice, ställts av den av Lord Chancellor enligt section 76 i den brittiska varumärkeslagen utnämnda personen (Appointed Person) i en tvist som i själva verket rör en välkänd social tilldragelse, nämligen bröllopet mellan prinsen av Wales och Lady Diana Spencer. [2]

4. Den pompa och ståt som omgav bröllopet gjorde djupt intryck på allmänheten, som fängslades av brudens skönhet. Hennes klänning, av imponerande proportioner, [3] var designad av Elizabeth Emanuel, en sömmerska som tack vare denna beställning vann anseende i sin bransch. Mot bakgrund av sin popularitet har hon nu motsatt sig att ett företag som hon inte har någon koppling till vill registrera en ändrad grafisk utformning av det av henne skapade varumärket Elizabeth Emanuel. Hon har därvid yrkat att den industriella äganderätten till varumärket skall upphävas med hänvisning till att kännetecknet är vilseledande, eftersom det

1 — Originalspråk: spanska.

2 — Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor, prins av Wales, ingick den 29 juli 1981 äktenskap med Diana Frances Spencer i katedralen Saint Paul i London. Vigseln förrättades av biskopen av Canterbury.

3 — Bara släpet var åtta meter långt. Det gick åt 25 meter siden och taft, 91 meter tyll, 137 meter slöjtyg och 10 000 pärlemorspaljetter och pärlor vid tillverkningen av detta extraordinära plagg (http://noticias.ya.com).

inte längre har någon koppling till hennes person och därför inte avspeglar de verkliga förhållandena.

II — Tillämpliga bestämmelser

5. Även om det i de tolkningsfrågor som ställts av Appointed Person uttryckligen hänvisas till två mycket konkreta bestämmelser i direktiv 89/104/EEG om varumärken[4], finns det andra bestämmelser inom såväl gemenskapsrätt som internationell rätt som är av intresse, och även dessa kommer därför att citeras nedan.

A — *Gemenskapsrätten*

6. Gemenskapsrättsliga bestämmelser angående den aktuella typen av industriell äganderätt återfinns dels i det ovannämnda direktivet, dels i förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken.[5]

4 — Rådets första direktiv av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

5 — Rådets förordning av den 20 december 1993 (EGT L 11, 1994, 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, för genomförande av de avtal som ingåtts inom ramen för Uruguayrundan (EGT L 349, s. 83; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 37) och enligt rådets förordning (EG) nr 422/2004 av den 19 februari 2004 (EUT L 70, s. 1).

1. Direktivet

7. I artikel 3.1 g föreskrivs följande:

”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder

1. Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:

...

g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t ex med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.

...”

8. Artikel 12.2 b har följande lydelse:

”Grunder för upphävande

2. Ett varumärke skall också kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades:

a) ...

b) som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av varumärket eller den användning till vilken innehavaren gett sitt tillstånd med avseende på varorna eller tjänsterna för vilka det är registrerat, kan komma att vilseleda allmänheten, särskilt vad gäller varornas eller tjänsternas art, kvalitet eller geografiska ursprung."

2. Förordning nr 40/94

9. I artikel 7.1 g föreskrivs följande:

"Absoluta registreringshinder

1. Följande får inte registreras:

...

g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska ursprung.

..."

10. Artikel 50.1 c har följande lydelse:

"Grunder för upphävande

1. Efter ansökan till byrån eller på grundval av ett genkäromål i mål om varumärkesintrång skall de rättigheter som tillhör en innehavare av ett gemenskapsvarumärke förklaras upphävda i följande fall:

...

c) Om varumärket, på grund av den användning som skett av varumärkesinnehavaren eller med dennes samtycke i fråga om de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, är ägnat att vilseleda allmänheten, särskilt vad avser art, kvalitet eller geografiskt ursprung för dessa varor eller tjänster.

..."

11. Förordning nr 40/94 innehåller en bestämmelse som inte har någon motsvarighet i direktivet. Bestämmelsen skall tas upp

här, eftersom den är relevant med avseende på de faktiska omständigheterna i det nationella målet. Det är fråga om artikel 17 i förordningen, vilken har följande lydelse:

"Överlåtelse

1. Ett gemenskapsvarumärke får, oavsett om företaget överlåts, överlåtas för alla eller en del av de varor eller tjänster för vilka det är registrerat.

2. En överlåtelse av ett företag i sin helhet skall innefatta överlåtelse av gemenskapsvarumärket utom när det, i enlighet med den lag som skall tillämpas på överlåtelsen, föreligger ett avtal om det motsatta eller om detta klart framgår av omständigheterna. Denna bestämmelse skall tillämpas när det föreligger en avtalsenlig förpliktelse att överlåta företaget.

...

6. Innan överlåtelsen har införts i registret kan förvärvaren inte göra gällande de rättigheter som uppstår genom gemenskapsvarumärkets registrering.

..."

B — *Den internationella rätten*

12. Med hänsyn till sammanhanget i förevarande begäran om förhandsavgörande skall här även citeras artikel 21 i TRIPs-avtalet [6]:

"Överlåtelse och licens

En medlem kan fastställa villkor för överlåtelse och licensiering av varumärken, förutsatt ... att innehavaren av ett registrerat varumärke skall äga rätt att överlåta varumärket med eller utan samtidig överlåtelse av den rörelse vilken varumärket tillhör."

III — Bakgrund, tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

13. Elizabeth Emanuel vann, av de orsaker som har angetts i början av detta förslag till avgörande, anseende som modedesigner i Förenade kungariket, särskilt för sina brud-

6 — Avtal om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (WTO), resultatet av de multilaterala förhandlingarna i Uruguayrundan (1986–1994), som återfinns i bilaga 1 (bilaga 1C) (EGT L 336, 1994, s. 214; svensk specialutgåva, område 11, volym 38, s. 216).

klänningar. År 1990 började hon att bedriva sin verksamhet under namnet ELIZABETH EMANUEL från en lokal på Brook Street.

14. År 1996 behövde hon ekonomisk uppbackning och tecknade ett avtal med Hamlet International Plc i syfte att skapa ett samägt bolag under namnet Elizabeth Emanuel Plc. Till detta bolag överlät hon bland annat sitt företag för design och försäljning av kläder samt alla dess tillgångar, inklusive goodwill och en ansökan om registrering av ett blandat varumärke, ett figur- och ordmärke, som utgjordes av en heraldisk figur och orden ELIZABETH EMANUEL. Varumärket registrerades år 1997 i följande form:



15. I september år 1997 hamnade Elizabeth Emanuel i allvarliga ekonomiska svårigheter och tecknade ett avtal med Frostprint Ltd, till vilket hon överlät verksamheten, det vill säga goodwill och det registrerade varumärket. Med anledning av denna överlåtelse ändrade Frostprint sitt namn till Elizabeth Emanuel International Limited och anställde Elizabeth Emanuel.

16. En månad senare slutade Elizabeth Emanuel sin anställning hos ovannämnda företag, vars ledning uppmanade sin personal att svara försiktigt på eventuella frågor om Elizabeth Emanuel.

17. I november år 1997 överläts det registrerade varumärket till Oakridge Trading Limited. I mars år 1998 ansökte detta bolag om registrering av varumärket, dock med annorlunda utformad skrift och utan den heraldiska figuren.

18. I januari år 1999 framställde Elizabeth Emanuel en invändning mot ovannämnda ansökan, och i september samma år ansökte hon om att det registrerade homonyma varumärket skulle upphävas.

19. I april år 2002, då Continental Shelf 128 Limited (nedan kallat CSL) var registrerad innehavare av det omtvistade varumärket, prövade och ogillade Hearing Officer både Elizabeth Emanuels invändning och hennes ansökan om upphävande. I två skilda beslut angav Hearing Officer att varumärket var vilseledande för kunderna och att förväxlingsrisk förelåg, men att detta var lagenligt och en oundviklig följd när en verksamhet bedrivs under ägarens namn och verksamheten och dess goodwill sedermera överlåts.

20. Den 16 december 2002 överklagade Elizabeth Emanuel de båda ovannämnda besluten till Appointed Person. Överklagandena förenades.

21. Till stöd för sina yrkanden hänvisade parterna till artiklarna 3.1 g och 12.2 b i direktiv 89/104. Eftersom Appointed Person ansåg att lösningen av tvisten i det nationella målet var beroende av tolkningen av ovannämnda bestämmelser, beslutade denne att vilandeförklara målet och att ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:

"1) Är ett varumärke sådant att det kan vilseleda allmänheten och således inte kan registreras enligt artikel 3.1 g i direktiv 89/104 när:

a. den goodwill som är förknippad med varumärket har överlåtits tillsammans med det företag som tillverkar de varor som varumärket avser,

b. varumärket före överlåtelsen för en betydande andel av omsättningskretsen var ett tecken på att en viss person var involverad i designen eller skapandet av de varor som varumärket avsåg,

c. förvärvaren efter överlåtelsen lämnade in en ansökan om registrering av varumärket, och

d. en betydande andel av omsättningskretsen vid tidpunkten för ansökan hade den felaktiga uppfattningen att användningen av varumärket innebar att denna person fortfarande var involverad i designen eller skapandet av de varor på vilka varumärket användes, vilket sannolikt påverkade köpbeteendet hos den delen av allmänheten?

2) Om svaret på fråga ett inte är förbehållslöst jakande, vilka andra omständigheter skall beaktas vid bedömningen av om ett varumärke är ägnat att vilseleda allmänheten och således enligt ovannämnda artikel 3.1 g inte får registreras, när det är sannolikt att risken för vilseledande kommer att minska med tiden?

3) Kan ett registrerat varumärke vara ägnat att vilseleda allmänheten som ett resultat av det bruk innehavaren gjort av varumärket eller den användning till vilken innehavaren gett sitt tillstånd och

därmed upphävas enligt artikel 12.2 b i direktivet när:

a. det registrerade varumärket och den goodwill som är förknippad med detta har överlåtits tillsammans med det företag som tillverkar de varor som skyddas av varumärket,

b. varumärket före överlåtelsen för en betydande andel av den omsättningskretsen var ett tecken på att en viss person var involverad i designen eller skapandet av de varor som varumärket avser,

c. det efter överlåtelsen ingavs en ansökan om upphävande av varumärket, och

d. en betydande andel av omsättningskretsen vid tidpunkten för denna ansökan hade den felaktiga uppfattningen att användningen av varumärket innebar att denna person fortfarande var involverad i designen eller skapandet av de varor för vilka varumärket användes, vilket kan ha påverkat köpbeteendet hos den delen av allmänheten?

4) Om svaret på fråga tre inte är förbehållslöst jakande, vilka andra omständigheter skall beaktas vid bedömningen av om ett registrerat varumärke kan vara ägnat att vilseleda allmänheten till följd av det bruk innehavaren gjort av varumärket eller den användning till vilken innehavaren gett sitt tillstånd och därför kan upphävas enligt artikel 12.2 b när det är sannolikt att risken för vilseledande kommer att minska med tiden?"

IV — Förfarandet vid domstolen

22. Beslutet om hänskjutande av ovannämnda tolkningsfrågor inkom till domstolens kansli den 16 juni 2004.

23. Elizabeth Emanuel, bolaget CSL, kommissionen och Förenade kungarikets regering har inkommit med skriftliga yttranden inom den frist som föreskrivs i artikel 20 i EG-stadgan för domstolen. De tre förstnämnda framställde muntligen sina yrkanden under förhandlingen den 1 december 2005.

V — Prövning av tolkningsfrågorna

A — *Inledande frågeställning: huruvida frågorna kan tas upp till sakprövning*

24. Först och främst skall det betonas att de skriftliga yttrandena inte innehåller något förbehåll avseende möjligheten att pröva de frågor som har ställts av Appointed Person. Eftersom det är första gången som detta organ [7] ställer tolkningsfrågor till domstolen, är denna emellertid skyldig att ex officio pröva huruvida det är behörigt att tillämpa artikel 234 EG.

25. I ett tidigare förslag till avgörande [8] har jag betonat att domstolen i sin rättspraxis inte tillräckligt exakt har definierat begreppet nationell domstol i den mening som avses i artikel 234 EG. Jag föreslog därvid att begreppet skall omfatta alla organ som ingår i den nationella domstolsorganisationen samt organ som inte ingår i den nationella domstolsorganisationen, men vars beslut inte kan överklagas. [9]

26. I senare rättspraxis kan urskiljas en viss tendens mot en striktare tolkning av villkoren angående de nationella domstolarnas egenskaper, [10] särskilt vad gäller villkoret om oberoende. [11] Denna tendens överensstämmer bättre med min åsikt och representerar en utveckling som bör gälla även villkoren beträffande övriga egenskaper.

27. Appointed Person ingår i den brittiska domstolsorganisationen. Organet är dessutom *upprättat enligt lag*, eftersom det omnämns i section 76 i den brittiska lagen om varumärken (Trade Marks Act 1994), och dess funktion regleras i section 77. Dessa två bestämmelser ingår i ett kapitel med rubriken "Rättsliga förfaranden och överklaganden".

28. Att organet är *av stadigvarande karaktär* framgår av ordalydelsen i section 76(2), enligt vilken den som berörs av ett beslut av varumärkesbyrån har rätt att överklaga detta till domstol eller till en Appointed Person, vilket förutsätter en sådan stabilitet.

7 — Det saknas emellertid inte helt rättspraxis i frågan. I dom av den 2 mars 1999 i mål C-416/96, Eddline El-Yassini (REG 1999, s. I-1209), prövade domstolen nämligen de frågor som hade ställts av Immigration Adjudicator, vars egenskaper liknar egenskaperna hos Appointed Person.

8 — Förslag till avgörande föredraget den 28 juni 2001 i mål C-17/00, De Coster (REG 2001, s. I-9445), i vilket dom meddelades den 29 november 2001.

9 — Punkt 83 och följande punkter i det i föregående fotnot nämnda dokumentet.

10 — Denna tendens har betonats av Cienfuegos Mateo, M., "La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado miembro ex artículo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión", *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, nr 238, juli–augusti 2005, sidan 3 och följande sidor, där det framgår att även han är anhängare av idén om omdefiniering av detta begrepp (s. 26).

11 — Dom av den 30 maj 2002 i mål C-516/99, Schmid (REG 2002, s. I-4573), med förslag till avgörande av generaladvokaten Tizzano, och dom av den 31 maj 2005 i mål C-53/03, Syfait m.fl. (REG 2005, s. I-4609). I den sistnämnda domen fann domstolen att den inte var behörig att besvara de frågor som den grekiska konkurrensnämnden (Epitropi Antagonismou) hade ställt, med betoning på att konkurrensnämnden inte hade en oberoende ställning, eftersom den var underställd ministern för utvecklingsfrågor. Generaladvokaten Jacobs kom däremot till slutsatsen att konkurrensnämnden kunde betecknas som domstol.

29. Ovannämnda valmöjlighet väcker vissa tvivel beträffande huruvida organet är *av tvingande art*, men dessa skingras då man konstaterar att möjligheten att vända sig till Appointed Person, till skillnad från möjligheten att vända sig till skiljedomstol, inte är renodlad, [12] utan utgör en av de två enda lagstadgade möjligheterna att överklaga ett beslut av den brittiska varumärkesbyrån.

30. Inte heller frågan om dess *oberoende* ger upphov till några tveksamheter, eftersom det i section 77(3) exakt anges vilka skäl som kan föranleda entledigande. Skälen är knutna till extrema omständigheter, såsom konkurs eller fysisk eller psykisk oförmåga. Det är visserligen Lord Chancellor som skall avgöra huruvida en Appointed Person är förhindrad att utföra de uppgifter som hör till uppdraget, men karaktären av undantag hos åtgärden, som med nödvändighet måste tolkas restriktivt, medför att alla eventuella tvivel skingras. [13]

31. Av section 76(3) och 76(4) i Förenade kungarikets lag om varumärken framgår det klart att det ifrågavarande organet *tillämpar rättsregler* samt att det är fråga om ett *kontradiktoriskt förfarande*, eftersom organet i fråga skall höra båda parter i de tvister som det handlägger. [14]

32. Slutligen är organets *avgörande av rättskipningskaraktär*, såsom domstolen har definierat detta begrepp, [15] eftersom det ibland fungerar som sista instans enligt section 76(4) i ovannämnda lag. [16]

33. Appointed Person uppfyller således de villkor som en nationell domstol [17] enligt domstolens rättspraxis skall uppfylla för att vara behörig att framställa en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, och det föreligger således inget hinder mot att besvara de frågor som Appointed Person har ställt till domstolen.

12 — Dom av den 23 mars 1982 i mål 102/81, Nordsee (REG 1982, s. 1095; svensk specialutgåva, volym 6, s. 345), punkt 7 och följande punkter.

13 — Beslut av den 10 juni 2002 av Appointed Person i målet DAAWAT ((2003) R.P.C. 11), s. 197.

14 — Angående förfarandet inför Appointed Person, se Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T. & Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14 uppl., Sweet & Maxwell, London, 2005, s. 88–90.

15 — Enligt dom av den 19 oktober 1995 i mål C-111/94, Job Centre (REG 1995, s. I-3361), punkt 9, omfattas inte förfaranden för frivillig rättsvård av detta begrepp. Enligt dom av den 15 januari 2002 i mål C-182/00, Lutz m.fl. (REG 2002, s. I-547), punkterna 15 och 16, omfattas inte sådant handhavande av bolagsregister som utförs av de tyska nationella domstolarna, och enligt dom av den 14 juni 2001 i mål C-178/99, Doris Salzmann (REG 2001, s. I-4421), omfattas inte vissa österrikiska domstolars handhavande av fastighetsregistret.

16 — Observera att om artikel 234 EG tillämpas på det sätt som jag har föreslagit får denna omständighet stor betydelse om Appointed Person inte skall anses ingå i Förenade kungarikets domstolsorganisation. Enligt mitt resonemang skulle en Appointed Person nämligen ha rätt att begära förhandsavgörande mot bakgrund av ovannämnda section 76(4).

17 — Dom av den 17 september 1997 i mål C-54/96, Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft (REG 1997, s. I-4961), punkt 23, liksom där angiven rättspraxis, och domen i det ovannämnda målet Schmid, punkt 34.

B — *Aspekter som skall behandlas gemensamt*

34. Med hänsyn till att tolkningsfrågornas ordalydelse i stor utsträckning överensstämmer med ordalydelsen i de bestämmelser som är föremål för tolkning, förefaller det lämpligt att göra några allmänna påpekanden som gör det lättare att besvara frågorna med hänsyn till bakgrunden till tvisten vid den nationella domstolen.

1. Det registrerade varumärket som handelsobjekt

35. Varumärken har i sin egenskap av särskilda rättigheter [18] samma egenskaper som handelsobjekt, trots att de är immateriella. På varumärkesområdet råder den civilrättsliga *principen om partsautonomi* med de nödvändiga begränsningar som följer av registreringsförfarandet, vilket har stor betydelse för rättssäkerheten och, framför allt, för att varumärkena skall kunna göras gällande mot tredje man. [19] Ovannämnda begränsningar hindrar dock inte att högst varierande juridiska transaktioner företas med registrerade varumärken, vilket bekräftas av den stora mängd avtal i vilken de förekommer.

36. Inom handeln har det sålunda utvecklats olika typer av avtal om rättigheter avseende varumärken, såsom upplåtelse av nyttjanderätt (till exempel varumärkeslicenser [20] och franchiseavtal) eller överlåtelse av nyttjanderätt, mellan levande personer eller vid dödsfall, [21] vederlagsfri [22] eller mot betalning. Vid avtal av den sistnämnda typen har villkor om att varumärket måste ingå vid överlåtelse av det företag till vilket det är knutet varit särskilt omtvistade. Sådana villkor berodde på att det enligt vissa lagstiftningar var otillåtet att sälja varumärket separat från det företag där varumärket ingick. I dag medger emellertid medlemsstaternas lagstiftningar att varumärket och företagets övriga tillgångar överlåts oberoende av varandra. [23]

37. I direktiv 89/104 regleras inte frågor som omfattas av den allmänna civilrätten, vilket måste förstås mot bakgrund av dels respekten för medlemsstaternas behörighet enligt artikel 295 EG att råda över sin egendomsordning, dels sjätte skälet i direktivet, enligt vilket direktivet inte utesluter att varumärken underkastas andra bestämmelser än varumärkesrättsliga. I artikel 17 i förordning nr 40/94 stadgas däremot uttryckligen om gemenskapsvarumärkets självständiga karaktär i förhållande till det företag vars varor det identifierar.

18 — Denna beteckning ("propiedades especiales") är hämtad från den spanska Código Civil, där avdelning IV i del II har rubriken "Några särskilda rättigheter". Kapitel III i del II, i vilket immaterialrätt i dess egentliga mening behandlas, kan utan förbehåll tillämpas på industriella rättigheter och, i vilket fall som helst, på varumärken.

19 — I direktivet nämns ingenting om detta. I förordning nr 40/94 framgår det dock av artiklarna 17.6 och 23, von Kapff, P., "Rechtsübergang — Artikel 17", i Ekey, F. och Klippel, D., *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, s. 967.

20 — Dessa behandlas i artikel 8 i direktivet. I artikel 8.2 hänvisas det till innehavarens rättigheter i förhållande till licenstagaren.

21 — Ta till exempel överlåtelse genom testamente, där testamentet är en ensidig juridisk transaktion.

22 — I kommersiella sammanhang en teoretisk men inte omöjlig tanke.

23 — Von Kapff, P., a.a., s. 964.

38. För att komplettera den allmänna civilrättsliga bild vars ram omger de immateriella rättigheterna skall, med hänsyn till de faktiska omständigheterna i tvisten vid den nationella domstolen, de allmänna civilrättsliga principerna beaktas. Eftersom det inte finns något skäl för ogiltigförklaring eller hävning av den transaktion genom vilken äganderätten övergick (svek, tvång eller kringgående av lagstiftning) gäller principen om god tro, som innebär att avtal skall hållas (*pacta sunt servanda*) och som är vägledande för varje åtgärd som vidtas för att uppnå avtalets syfte.

39. I detta avseende kan principen om presumtion om god tro (*bona fides semper praesumitur*) [24] inte tillämpas när en person säljer sina rättigheter, av vilket slag de än är, och sedan gör dem gällande gentemot en tredje person. Ett sådant handlingssätt erinrar om uttrycket *venire contra factum proprium non valet* (man kan inte handla i strid med egna tidigare handlingar) ett typiskt uttryck vid avsaknad av god vilja. Logiken talar för att man måste bära konsekvenserna av en frivillig handling, såvida det inte föreligger skäl som motiverar att det överlåtna återtas.

40. Sammanfattningsvis finns det inget som hindrar att varumärkesrättigheter överlåts. Sådana överlåtelser förekommer i själva verket ofta i form av kommersiella transaktioner. Detta är allmänt känt och så vanligt inom affärsvärlden att denna omständighet utan tvivel ligger underförstådd i artikel 17 i förordning nr 40/94 och i artikel 21 i TRIPs-avtalet.

24 — I nationell rätt omnämns denna uttryckligen i artikel 434 i den spanska Código Civil och i artikel 2268 i den franska Code civil.

2. Varumärkets funktioner

41. Artiklarna 3.1 g och 12.2 b i direktiv 89/104 rör förlust av rätten till ett varumärke när detta är vilseledande för konsumenten till förfång för varumärkets grundläggande funktion. Jag kommer därför att kortfattat erinra om denna funktion innan jag analyserar begreppet konsument, som finns inherent i båda dessa bestämmelser.

42. Enligt fast rättspraxis är varumärkets grundläggande syfte att till konsumenten förmedla varans eller tjänstens ursprung så att denne utan risk för förväxling kan skilja varan eller tjänsten från sådana med annat ursprung. Varumärket utgör därvid en garanti för att varan eller tjänsten i fråga har framställts eller tillhandahållits av ett enda företag som ansvarar för dess kvalitet. [25]

43. Jag har vid flera tidigare tillfällen behandlat syftet med varumärkesrätten, nämligen skyddet för att den information som det registrerade varumärket förmedlar

25 — Dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I-10273), punkt 48, av den 23 maj 1978 i mål 102/77, Hoffmann-La Roche (REG 1978, s. 1139; svensk specialutgåva, volym 4, s. 107), punkt 7, och av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), punkt 30.

beträffande vissa varors ursprung är korrekt, [26] utan att det därvid utesluts att varumärket också har andra uppgifter. [27]

44. Domstolen har också framhållit betydelsen av varumärkets övriga syften och har därvid framhållit att det är ett tecken på kvalitet som hjälper till att locka kunder. [28]

45. Domstolen har vidare framhållit att varumärket utgör essensen [29] av ryktet hos de varor som varumärkesinnehavaren erbjuder allmänheten och har härvid funnit att varumärkets anseende, och således även varumärkesinnehavarens, kan bli lidande av en oriktig utformning av den packade varan. [30] I doktrinen har även framhållits betydelsen av varumärket såsom ett element i marknadsföringen för den vara som det identifierar. [31]

46. Såsom Förenade kungarikets regering har påpekat i sitt yttrande är syftet med direktivet dock inte att varumärken skall ogiltigförklaras när varan inte uppfyller kundens förväntningar på grund av att en viss person inte längre är involverad i dess skapande eller dess framställning eller av något annat skäl. Allmänheten är i själva verket medveten om att kvalitet skiftar av olika anledningar. Prövningen av huruvida det aktuella varumärket är vilseledande enligt de ifrågavarande bestämmelserna skall följaktligen endast göras med avseende på den ovannämnda grundläggande funktionen.

47. I överensstämmelse med vad kommissionen har anfört talar dessutom det allmänintresse som ligger bakom ovannämnda bestämmelser mot att kännetecken som är ägnade att vilseleda genomsnittskonsumenten och därvid inverkar på dennes köpbeslut registreras och används som varumärken. Uppmärksamhet skall därför ägnas åt de olika typerna av konsumenter, särskilt med hänsyn till de yttranden som i detta avseende har lämnats in av CSL och Elizabeth Emanuel.

3. Begreppet konsument

48. Begreppet genomsnittskonsument har definierats på samma sätt alltsedan domen av den 16 juli 1998 i målet Gut Springenheide och Tusky, [32] i vilken domstolen angav ett enhetligt, allmängiltigt kriterium för att

26 — Förslag till avgörande i mål C-23/01, Robelco (REG 2002, s. I-10913), punkt 26. Dom i målet meddelades den 21 november 2002.

27 — Såsom att utgöra ett element i marknadsföring eller ett instrument för försäljningsstrategi, Grynfogel, 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. Även punkterna 43 och 46–49 i mitt förslag till avgörande av den 13 juni 2002 i det ovannämnda, senare genom dom avgjorda, målet Arsenal Football Club.

28 — Dom av den 17 oktober 1990 i mål C-10/89, HAG II (REG 1990, s. I-3711; svensk specialutgåva, volym 10, s. 521), punkt 13.

29 — Träffande uttryck av Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2 uppl., 2004, s. 76.

30 — Dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C-427/93, C-429/93 och C-436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I-3457), punkt 75.

31 — Fernández-Nóvoa, C., a.a., s. 78 och 79.

32 — Dom av den 16 juli 1998 i mål C-210/96, Gut Springenheide och Tusky (REG 1998, s. I-4657).

fastställa huruvida en beteckning, ett varumärke eller en reklamuppgift är vilseledande för köparen, varvid utgångspunkten skall vara den uppfattning som antas föreligga hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument, utan inhämtande av sakkunnigutlåtanden eller konsumentenkäter. [33]

49. Det är granskaren eller den domstol som handlägger varumärkestvisten som i det enskilda fallet skall utröna ovannämnda uppfattning. Jag har vid ett annat tillfälle [34] anmärkt att dessa organ är skyldiga att göra en egen skönsmässig bedömning, baserad på modellen avseende genomsnittskonsumenten, såsom den har definierats i gemenskapsrätten, och att eventuella ytterligare utredningar, analyserande studier, expertutlåtanden eller statistiska undersökningar inte befriar dem från denna skyldighet.

50. Det ovannämnda kriteriet avseende konsumenten skall följaktligen tillämpas även här, eftersom det inte finns någon anledning att ändra det med avseende på tillämpningen av artiklarna 3 och 12 i direktiv 89/104 och det inte heller kan utläsas av handlingarna i målet att omsättningskretsen utgörs av personer som arbetar i modebranschen eller med brudklänningar.

33 — Ibidem, punkt 31.

34 — Förslag till avgörande av den 16 mars 2004, föredraget i mål C-136/02 P, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån (REG 2004, s. I-9165), punkt 48. Dom i målet meddelades den 7 oktober 2004.

4. Egennamn som varumärken

51. Inom ramen för analysen av de gemensamma faktorerna är det slutligen nödvändigt att behandla de problem som uppstår när varumärken utgörs av personnamn, såsom i tvisten vid den nationella domstolen.

52. Såvitt avser gemenskapsrätten innehåller artikel 2 i det ovannämnda direktivet [35] en lista med exempel [36] på kännetecken som kan utgöra varumärken under förutsättning att de kan särskilja varan eller tjänsten från andra företags. Enligt denna bestämmelse omfattas uttryckligen personnamn.

53. Vid bedömningen av särskiljningsförmåga skall enligt domstolens rättspraxis samma bedömningskriterier tillämpas på personnamn som på andra typer av varumärken. [37] Domstolen har särskilt förkastat att strängare bedömningskriterier tillämpas vid bedömningen av sådana varumärkens särskiljningsförmåga. [38]

35 — Artikel 4 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärken har samma lydelse.

36 — Enligt sjunde skälet i direktiv 89/104.

37 — Dom av den 16 september 2004 i mål C-404/02, Nichols (REG 2004, s. I-8499), punkt 25.

38 — Ibidem, punkt 26.

54. Det har visserligen inte ifrågasatts att varumärket Elizabeth Emanuel har särskiljningsförmåga, men det förefaller ändå lämpligt att upprepa påpekandet i förslaget till avgörande i målet Nichols, nämligen att det inte finns något i direktivet som säger att personnamn skall behandlas annorlunda, eftersom syftet med artikel 6.1 a — som är den enda specifika bestämmelse som ägnas åt sådana namn — endast är att varumärkets skyddande verkningar skall begränsas. [39] Däremot har denna bestämmelse inget samband med grunderna för ogiltighet eller upphävande, vilka var grunden till tvisten inför Appointed Person.

55. Sammanfattningsvis anser jag att för- och efternamn skall behandlas på samma sätt som övriga varumärken, eftersom det saknas rättslig grund för att tillämpa en annan lösning.

C — *Särdrag hos de aktuella bestämmelserna*

56. Efter att ha redogjort för de aktuella bestämmelsernas gemensamma drag med avseende på tolkningen av dem skall uppmärksamheten ägnas åt deras åtskiljande drag.

1. Begreppet vilseleda i artikel 3.1 g i direktiv 89/104 (av betydelse för första och andra tolkningsfrågan)

57. Såsom Förenade kungarikets regering har påpekat i sitt yttrande framgår det av bestämmelsens ordalydelse att den, liksom övriga bestämmelser i artikel 3, avser varumärkets inneboende egenskaper. Det som avses är således varumärken som på grund av sina egenskaper är vilseledande för allmänheten genom att innehålla felaktig information som objektivt sett är vilseledande, [40] det vill säga att all rimligen tänkbar användning medför sådant vilseledande. [41] Att i varumärket inkludera namnet på ett material som inte ingår i varans sammansättning innebär sålunda att varumärket innehåller en uppgift som direkt kan härledas ur varumärket och som skapar förvirring bland konsumenterna. [42]

58. Det är vida känt att registrering i Förenade kungariket av fantasiordet Orlwoola vägrades för textilier, eftersom ordets uttal (identiskt med "all wool" — hundra procent ull) fick allmänheten att tro att textilierna var tillverkade av ull, trots att de endast innehöll bomull. [43]

39 — Förslaget till avgörande som jag föredrog den 15 januari 2004 i det ovannämnda målet Nichols, punkt 37.

40 — Fernández-Nóvoa, C., a.a., s. 234.

41 — Bender, A., "Absolute Eintragungshindernisse — Artikel 7" i Ekey, F. och Klippel, D., a.a., s. 912, beträffande artikel 7.1 g i förordning nr 40/94.

42 — Gastinel, E., *La marque communautaire*, L.G.D.J., Paris. 1998, s. 88 och 89, också med avseende på artikel 7.1 g i förordning nr 40/94, men dennes teori är fullt tillämplig även såvitt avser direktivets tillämpningsområde.

43 — Isaacs, N. skriver om denna tvist, som ägde rum år 1909, i *Law of Trade Marks*, CLT Professional Publishing förlag, Birmingham, 1996, s. 39.

59. Mot bakgrund av ovannämnda omständigheter uppkommer frågan huruvida överlåtelse av ett varumärke som är homonymt med innehavarens namn alltid ger upphov till vilseledande.

60. Svaret är nekande av flera skäl.

61. För det första har lagstiftaren, åtminstone vad gäller gemenskapsvarumärken, uttryckligen föreskrivit att varumärken kan överlåtas oavsett om överlåtelse sker av det företag som varumärket är knutet till. Vidare innehåller direktivet bestämmelser om varumärkeslicenser, och vid utfärdande av sådana råder det inte längre identitet mellan namnet på personen i fråga och det registrerade varumärket.

62. En sådan möjlighet skulle förmodligen inte ha medgetts, eller undantag från den skulle ha funnits, om man trodde att genomsnittskonsumenten, såsom denne har definierats ovan, vore fullständigt främmande och oförstående inför de förändringar som företag och framför allt varumärken — i likhet med andra handelsobjekt — kan genomgå. Härav följer således att ovannämnda förändringar varken är till förfång för eller förändrar den grundläggande funktionen hos de ifrågavarande industriella rättigheterna.

63. En korrekt tolkning av artikel 3.1 g i direktivet kräver att konsumenten förutsätts vara medveten om att den person vars namn används som varumärke inte nödvändigtvis är involverad i tillverkningen av de varor eller tillhandahållandet av de tjänster som varumärket avser. Såsom CSL har framhållit i sitt yttrande vet alla konsumenter, även om de inte nödvändigtvis känner till en enskild överlåtelse, att en designer har rätt att när som helst överlåta sin verksamhet.

64. För det andra skall man komma ihåg att domstolen i sin rättspraxis har valt att tillämpa exakt samma regler på denna typ av kännetecken som på övriga kännetecken som kan registreras. Det finns ingen anledning att medge ett utökat skydd när den person som har skapat ett varumärke av sitt eget namn bryter alla band med den näringsidkare som tillverkar de varor som varumärket avser.

65. Med hänsyn till ovanstående resonemang skall den första tolkningsfrågan besvaras så, att ett varumärke, som åtminstone delvis utgörs av ett egennamn och som har överlåtits tillsammans med den goodwill som är knuten till varumärket, inte är ägnat att vilseleda allmänheten i den mening som avses i artikel 3.1 g i direktiv 89/104, även om det ger det felaktiga intrycket att personen bakom egennamnet är involverad i designen och framställningen av varorna.

66. Med hänsyn till förslaget till svar på den första frågan saknas skäl att besvara den andra.

2. Särdrag hos artikel 12.2 b i direktiv 89/104 (av betydelse för tredje och fjärde frågan)

67. Skillnaden mellan denna och den ovan analyserade bestämmelsen är att det vilseledande som allmänheten utsätts för i det här fallet skall vara ett resultat av bruket av varumärket. Såsom Förenade kungariket med rätta har påstått avser denna bestämmelse den situationen att ägaren eller en eventuell licenstagare brukar varumärket på ett sådant sätt att den information som varumärket förmedlar förändras med det resultatet att konsumenterna vilseleds med avseende på det egentliga budskapet. [44]

68. Den industriella äganderättens identifierande egenskaper innebär således endast en möjlighet att avgöra i vilken utsträckning informationen har förändrats, eftersom bestämmelserna om upphävande enligt domstolen i dom av den 4 mars 1999 i målet Gorgonzola [45] skall tolkas restriktivt, och det för upphävande krävs ett faktiskt vilseledande eller en tillräckligt allvarlig risk för att konsumenter skall vilseledas. [46]

69. Blotta bruket av ett varumärke, utan väsentliga förändringar i sättet att förmedla det till allmänheten, påverkar således inte varumärkets budskap, [47] inte ens när, såsom i tvisten vid den nationella domstolen, personen som har gett sitt namn till varumärket inte längre har någon koppling till det företag som brukar det. Det är tveklöst den omständigheten att varumärket har fått en ny innehavare som är skälet till att en kund även fortsättningsvis felaktigt tror att ovannämnda person är involverad i tillverkningsprocessen, men det kan inte sägas ha förekommit ett vilseledande enligt artikel 12 i direktivet. Den omständighet som den nationella domstolen hänför sig till, det vill säga att det påstådda vilseledandet kommer att minska med tiden, är därför inte relevant.

70. Här skall även nämnas det i punkterna beträffande artikel 3.1 g i direktivet anförda resonemanget angående genomsnittskonsumenten, [48] vilken förutsätts vara medveten om förändringar i innehavet av varumärket.

44 — Angående artikel 50.1 c i förordning nr 40/94, von Mühlendahl, A. och Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C.H. Beck och Verlag Stämpfli + Cie, München, 1998, s. 173.

45 — Dom av den 4 mars 1999 i mål C-87/97, Consorzio per la tutela del Formaggio Gorgonzola (REG 1999, s. I-1301).

46 — Ibidem, punkt 41.

47 — Generaladvokaten Jacobs uttalade sig i liknande termer i förslaget till avgörande i det ovannämnda målet Gorgonzola, punkt 56.

48 — Punkterna 60 och 61 ovan.

Inte heller denna omständighet påverkar varumärkets grundläggande funktion. Det ankommer emellertid på den nationella domstolen att vid bedömningen av det vilseledande som allmänheten eventuellt har utsatts för ta hänsyn till de särskilda omständigheterna i målet för att bedöma resultatet av bruket av varumärket.

71. Mot bakgrund av det ovan anförda medför inte blotta bruket av ett registrerat varumärke i form av ett egennamn, som har överlåtits tillsammans med den goodwill som är knuten till varumärket, sådant vilseledande som avses i ovannämnda artikel 12.2 b. Det ankommer på den nationella domstolen att ta hänsyn till de särskilda omständigheterna i målet i syfte att bedöma hur bruket av varumärket påverkar allmänhetens uppfattning av det.

72. Med hänsyn till svaret på den tredje frågan saknas skäl att pröva den fjärde.

VI — Förslag till avgörande

73. Mot bakgrund av vad som anförts ovan, föreslår jag att domstolen skall besvara de tolkningsfrågor som, genom High Court of Justice, har ställts av den av Lord Chancellor utnämnda personen (Appointed Person), på följande sätt:

1) Artikel 3.1 g i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall tolkas så, att ett

varumärke, som åtminstone delvis utgörs av ett egennamn och som har överlåtits tillsammans med den goodwill som är knuten till varumärket, inte är ägnat att vilseleda allmänheten, även om det ger det felaktiga intrycket att personen bakom egennamnet var involverad i designen och framställningen av de varor som varumärket avser.

2) Under ovannämnda förutsättningar medför inte blotta bruket av det registrerade varumärket sådant vilseledande som avses i artikel 12.2 b i ovannämnda direktiv. Det ankommer på den nationella domstolen att ta hänsyn till de särskilda omständigheterna i målet i syfte att bedöma hur bruket av varumärket påverkar allmänhetens uppfattning av det.