DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling)

30. marts 2006 *

I sag C-259/04,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af The Person Appointed by the Lord Chancellor i medfør af artikel 76 i The Trade Marks Act 1994 vedrørende afgørelser truffet af Registrar of Trade Marks (Det Forenede Kongerige), i henhold til kendelse afsagt den 26. maj 2004 af High Court of Justice (England & Wales), og indgået til Domstolen den 16. juni 2004, i sagen:

Elizabeth Florence Emanuel

mod

Continental Shelf 128 Ltd,

har

DOMSTOLEN (Tredje Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, A. Rosas, og dommerne J. Malenovský, J.-P. Puissochet (refererende dommer), A. Borg Barthet og U. Lõhmus,

* Processprog: engelsk.

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer
justitssekretær: ekspeditionssekretær L. Hewlett,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 1. december 2005,

efter at der er afgivet indlæg af:

— Elizabeth Florence Emanuel ved barrister J. Hill og solicitors H. Evans og C. Daniel

— Continental Shelf 128 Ltd ved barrister R. Hacon

— Det Forenede Kongeriges regering ved E. O'Neill, som befuldmægtiget, bistået af barrister M. Tappin

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved N. B. Rasmussen, som befuldmægtiget,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse den 19. januar 2006,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse, indgivet af The Person Appointed by the Lord Chancellor i medfør af artikel 76 i The Trade Marks Act 1994 vedrørende afgørelser truffet af Registrar of Trade Marks (den dommer, der af Lord Chancellor i

medfør af artikel 76 i varemærkeloven af 1994 er udpeget til at træffe afgørelse i appelsager vedrørende afgørelser truffet af varemærkemyndigheden, herefter »den udpegede dommer«), vedrører fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra g), og artikel 12, stk. 2, litra b), i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1).

2 Anmodningen er indgivet i forbindelse med en tvist mellem modetøjsdesigneren E. Emanuel og selskabet Continental Shelf 128 Ltd (herefter »CSL«). Tvisten vedrører to begæringer, der er fremsat af E. Emanuel over for dette selskab, nemlig dels en indsigelse mod registrering af varemærket »ELIZABETH EMANUEL« med blokbogstaver (herefter »varemærket »ELIZABETH EMANUEL««) for beklædningsgenstande fremstillet af CSL, dels en begæring om fortabelse af varemærket »Elizabeth Emanuel« med små bogstaver bortset fra forbogstaverne, der blev registreret i 1997 af et andet selskab, der senere overdrog det til CSL (herefter »varemærket »Elizabeth Emanuel«« eller »det registrerede varemærke«).

Retsforskrifter

3 Artikel 3, stk. 1, i direktiv 89/104 bestemmer:

»Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:

[...]

g) varemærker, som er egnet til at vildlede offentligheden, f.eks. med hensyn til varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse

[...]«

4 Samme direktivs artikel 12, stk. 2, bestemmer:

»Endvidere kan indehaveren af et varemærke fortabe sine rettigheder, når varemærket efter den dato, på hvilken det blev registreret:

[...]

b) som følge af den brug, der af mærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres af mærket for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, vil kunne vildlede offentligheden, især med hensyn til varernes eller tjenesteydelsernes art, beskaffenhed eller geografiske oprindelse.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

5 E. Emanuel, der er en kendt designer af bryllupsmodetøj, oprettede i 1990 virksomheden »Elizabeth Emanuel«.

6 I 1996 stiftede E. Emanuel sammen med selskabet Hamlet International Plc selskabet Elizabeth Emanuel Plc (herefter »EE Plc«). E. Emanuel overdrog virksomheden med design og markedsføring af beklædningsgenstande, alle aktiver i denne virksomhed, herunder dens goodwill, og en ansøgning om registrering af varemærket »Elizabeth Emanuel«, der blev registreret i 1997, til selskabet.

7 I september 1997 overdrog EE Plc sin virksomhed, herunder dens goodwill og det registrerede varemærke, til selskabet Frostprint Ltd, hvilket selskab umiddelbart derefter skiftede navn til Elizabeth Emanuel International Ltd (herefter »EE International«). EE International ansatte E. Emanuel, der fratrådte sin stilling en måned senere.

8 I november 1997 overdrog EE International det registrerede varemærke til et andet selskab, Oakridge Trading Ltd (herefter »Oakridge«). Den 18. marts 1998 ansøgte Oakridge om registrering af varemærket »ELIZABETH EMANUEL«.

9 Den 7. januar 1999 blev der rejst indsigelse mod ansøgningen. Den 9. september 1999 blev der indgivet en begæring om, at det registrerede varemærke »Elizabeth Emanuel« blev erklæret fortabt.

10 Undersøgeren, der behandlede sagerne om indsigelse og fortabelse i første instans, forkastede begæringerne herom ved en afgørelse truffet den 17. oktober 2002, med den begrundelse, at hvis der rent faktisk var sket vildledning og forveksling i forhold til offentligheden, var dette lovligt, da det var en uundgåelig følge af salget af en virksomhed med goodwill, hvilken virksomhed førhen var blevet drevet under den oprindelige ejers navn.

11 Der blev anlagt sag til prøvelse af denne afgørelse for den udpegede dommer, der ikke henviste sagen til High Court of Justice, skønt CSL, der under proceduren erhvervede det registrerede varemærke og ansøgningen om registrering af varemærket »ELIZABETH EMANUEL«, havde anmodet herom i henhold til artikel 76 i varemærkeloven af 1994 (Trade Marks Act 1994, herefter »varemærkeloven«), der giver mulighed for en sådan henvisning, hvis den udpegede dommer finder, at sagen rejser et generelt væsentligt retsspørgsmål.

12 Drøftelserne koncentrerede sig, i lighed med sagen for undersøgeren, om, hvorvidt artikel 3, stk. 1, litra g), og artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104 retligt kan begrunde de to begæringer, der er fremsat over for CSL.

13 Under disse omstændigheder har den udpegede dommer besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:

»1) Er et varemærke egnet til at vildlede offentligheden og udelukket fra registrering i henhold til artikel 3, stk. 1, litra g), [i direktiv 89/104] under følgende omstændigheder:

— Den goodwill, der er knyttet til varemærket, er blevet overdraget sammen med virksomheden, der fremstiller de varer, som varemærket vedrører.

— Forud for overdragelsen angav varemærket over for en betydelig del af den relevante kundekreds, at en bestemt person medvirkede i designet eller fremstillingen af de varer, som varemærket anvendtes for.

— Efter overdragelsen indleverede erhververen en ansøgning om registrering af varemærket.

— På ansøgningstidspunktet havde en betydelig del af den relevante kundekreds den fejlagtige opfattelse, at brugen af varemærket angav, at denne bestemte person fortsat medvirkede i designet eller fremstillingen af de varer, som varemærket anvendtes for, og denne opfattelse kunne muligvis påvirke denne del af offentligheden i en købssituation?

2) Hvis svaret på spørgsmål 1 ikke er ubetinget bekræftende, hvilke andre forhold skal så tages i betragtning ved vurderingen af, om et varemærke er egnet til at vildlede offentligheden og udelukket fra registrering i henhold til artikel 3, stk. 1, litra g), [i direktiv 89/104] og er det navnlig relevant, at risikoen for vildfarelse sandsynligvis vil blive mindre med tiden?

3) Er et registreret varemærke egnet til at bringe offentligheden i vildfarelse som følge af den brug, der af mærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres af mærket, således at indehaveren kan fortabe sine rettigheder i henhold til artikel 12, stk. 2, litra b), [i direktiv 89/104] under følgende omstændigheder:

— Det registrerede varemærke og den tilknyttede goodwill er overdraget sammen med virksomheden, der fremstiller de varer, som varemærket vedrører.

— Forud for overdragelsen angav varemærket over for en betydelig del af den relevante kundekreds, at en bestemt person medvirkede i designet eller fremstillingen af de varer, som varemærket anvendtes for.

— Efter overdragelsen blev der indleveret en anmodning om fortabelse af det registrerede varemærke.

— På tidspunktet for denne anmodning havde en betydelig del af den relevante kundekreds den fejlagtige opfattelse, at brugen af varemærket angav, at denne bestemte person fortsat medvirkede i designet eller fremstillingen af de varer, som varemærket anvendtes for, og denne opfattelse kunne muligvis påvirke denne del af offentligheden i en købssituation?

4) Hvis svaret på spørgsmål 3 ikke er ubetinget bekræftende, hvilke andre forhold skal så tages i betragtning ved vurderingen af, om et registreret varemærke er egnet til at vildlede offentligheden som følge af den brug, der af mærkeindehaveren eller med dennes samtykke gøres af mærket, således at indehaveren kan fortabe sine rettigheder i henhold til artikel 12, stk. 2, litra b), [i direktiv 89/104], og er det navnlig relevant, at risikoen for vildfarelse sandsynligvis vil blive mindre med tiden?«

Om bemærkningerne til generaladvokatens forslag til afgørelse

14 Ved skrivelse af 22. februar 2006 afgav E. Emanuel bemærkninger til generaladvokatens forslag til afgørelse. Hun henviste til nogle fejl, som generaladvokaten angiveligt havde begået, dels med hensyn til fortolkningen af artikel 3 og 12 i direktiv 89/104, dels med hensyn til Domstolens praksis i tidligere sager.

15 Da det ikke i Domstolens statut og procesreglement er bestemt, at parterne har mulighed for at afgive bemærkninger til generaladvokatens forslag til afgørelse (jf. kendelse af 4.2.2000, sag C-17/98, Emesa Sugar, Sml. I, s. 665, præmis 2), tages E. Emanuels bemærkninger ikke til følge.

16 Domstolen kan dog ex officio, efter at have hørt generaladvokaten eller på parternes begæring i overensstemmelse med artikel 61 i Domstolens procesreglement, træffe bestemmelse om genåbning af den mundtlige forhandling, såfremt den finder, at sagen er utilstrækkeligt oplyst, eller at sagen skal afgøres på grundlag af et argument, som ikke har været drøftet af parterne (jf. dom af 19.2.2002, sag C-309/99, Wouters m.fl., Sml. I, s. 1577, præmis 42, og domme af 14.12.2004, sag C-434/02, Arnold André, Sml. I, s. 11825, præmis 27, og sag C-210/03, Swedish Match, Sml. I, s. 11893, præmis 25).

17 I den foreliggende sag finder Domstolen, at den er i besiddelse af alle de oplysninger, der er nødvendige for at besvare de forelagte spørgsmål. Følgelig er det ikke fornødent at træffe bestemmelse om genåbning af den mundtlige forhandling.

Formaliteten vedrørende de præjudicielle spørgsmål

18 Før de forelagte spørgsmål besvares, skal det undersøges, om den udpegede dommer er en ret i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 234 EF.

19 For at bedømme, om et organ er en ret i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i denne bestemmelse — et udelukkende fællesskabsretligt spørgsmål — tager Domstolen en hel række forhold i betragtning, nemlig om organet er oprettet ved

lov, har permanent karakter, træffer afgørelser med retskraft, anvender en kontradiktorisk sagsbehandling, træffer afgørelse på grundlag af retsregler, og om det er uafhængigt (jf. bl.a. dom af 30.6.1966, sag 61/65, Vaassen-Göbbels, Sml. 1965-1968, s. 227, org.ref.: Rec. s. 377, på s. 380, af 17.9.1997, sag C-54/96, Dorsch Consult, Sml. I, s. 4961, præmis 23, og af 2.3.1999, sag C-416/96, Nour Eddline El-Yassini, Sml. I, s. 1209, præmis 17).

20 Embedet som udpeget dommer blev indført ved varemærkeloven.

21 I medfør af denne lovs artikel 76 og 77 har den udpegede dommer, som udnævnes af Lord Chancellor efter høring af Lord Advocate, kompetence til at træffe afgørelse i sager indbragt til prøvelse af afgørelser truffet af Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (tidligere Registrar of Trade Marks). I England og Wales deles denne kompetence med High Court of Justice, og i Skotland med Court of Session.

22 Det tilkommer sagsøgeren at vælge, for hvilken retsinstans sagen skal anlægges. Den udpegede dommer kan dog i visse tilfælde beslutte at henvise sagen til High Court of Justice, bl.a. hvis det forekommer ham, at sagen rejser et generelt væsentligt retsspørgsmål.

23 Den udpegede dommer er et organ af permanent karakter, der træffer retsafgørelser under anvendelse af varemærkeloven og i henhold til de procedureregler, der er fastsat i artikel 63-65 i bekendtgørelsen fra 2000 om varemærker (Trade Marks Rules 2000). Proceduren er kontradiktorisk. De afgørelser, den udpegede dommer træffer, har bindende virkning, og er som hovedregel endelige, medmindre de undtagelsesvis er genstand for et søgsmål med henblik på legalitetsprøvelse (»judicial review«).

24 Så længe den udpegede dommer udøver sit hverv, er han tilsikret samme garantier for uafhængighed som dommere.

25 Følgelig må den udpegede dommer anses for en ret i artikel 234 EF's forstand, hvorfor de præjudicielle spørgsmål må antages til realitetsbehandling.

Om de to første spørgsmål

26 Med de første to spørgsmål har den forelæggende ret i det væsentlige ønsket at blive gjort bekendt med betingelserne for, hvornår et varemærke kan udelukkes fra registrering med den begrundelse, at det er egnet til at vildlede offentligheden som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104, når den goodwill, der er knyttet til varemærket, er blevet overdraget sammen med virksomheden, der fremstiller de varer, som varemærket vedrører, og varemærket, der er identisk med navnet på designeren og den første producent af disse varer, allerede er blevet registreret med en anden skrift.

Indlæg for Domstolen

27 Den forelæggende ret finder, at der kan argumenteres for begge de i denne sag fremførte synspunkter. Dels finder den, at almene hensyn indebærer, at varemærket ikke bør bringe en gennemsnitsforbruger, der er rimeligt opmærksom og velunderrettet, i vildfarelse, dels, at det imidlertid er i overensstemmelse med almene hensyn at tillade salg og overdragelse af virksomheder, herunder den goodwill som er tilknyttet varemærket.

28 Sagsøgeren i hovedsagen, E. Emanuel, har påberåbt sig det almene hensyn til forbrugerbeskyttelse som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104. For at denne bestemmelse finder anvendelse, er det tilstrækkeligt, at der i det mindste er en reel risiko for, at anvendelsen af det omtvistede varemærke bringer gennemsnitsforbrugeren af de varer eller tjenesteydelser, som det ansøgte varemærke vedrører, i vildfarelse for så vidt angår deres oprindelse, og påvirker forbrugeren i en købssituation. Spørgsmålet, om der foreligger en sådan risiko, vedrører de faktiske omstændigheder, hvorfor der skal henses til alle de forhold, der gør fejltagelser sandsynlige.

29 Dernæst finder sagsøgeren i hovedsagen, at når risikoen for forveksling er godtgjort, er det uden betydning, at goodwill og varemærket er blevet overdraget til den virksomhed, der mener at kunne gøre brug af varemærket.

30 Sagsøgte i hovedsagen, CSL, har gjort gældende, at artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104 ikke sondrer mellem varemærker, der er identisk med et personnavn, og andre. Det eneste relevante kriterium er, om varemærkerne objektivt set kan vildlede offentligheden eller bringe den i vildfarelse, navnlig ved at føre til forveksling med andre varer.

31 Ifølge sagsøgte i hovedsagen er det Domstolens praksis vedrørende særlige bestemmelser, der ligger til grund for E. Emanuels synspunkt vedrørende gennemsnitsforbrugerens risiko for forveksling, hvilken praksis ikke finder analog anvendelse i fortolkningen af direktiv 89/104.

32 Vedrørende gennemsnitsforbrugerens opfattelse af et varemærke, der er identisk med et navn, har CSL anført, at forbrugeren, navnlig på området for modebeklædning, er bekendt med, at et firmanavn er knyttet til en vare, der fremstilles af en virksomhed, og at virksomheden kan overdrages med dette navn. Ifølge selskabet

gælder dette også bagere, vinavlere eller producenter af luksusvarer. Således kan overdragelsen af et firmanavn ikke i sig selv automatisk give anledning til forveksling, uanset om overdragelsen gøres bekendt i offentligheden eller ikke.

33 CSL har navnlig påpeget, at hvis E. Emanuels synspunkt blev taget til følge, ville det være umuligt at foretage en virksomhedsoverdragelse med dens goodwill samt med varemærket, der er knyttet til de varer, virksomheden fremstiller. Det forekommer meget ofte, at værdien af en virksomhedsoverdragelse i det væsentlige udgøres af det overdragne varemærke.

34 Ifølge Det Forenede Kongeriges regering er formålet med artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104 at udelukke registrering af varemærker, der vildleder offentligheden, ganske vist ikke vedrørende de af registreringsansøgningen omfattede varers eller tjenesteydelsers oprindelse eller egenskaberne ved oprindelsen, men i forhold til varernes eller tjenesteydelsernes egne egenskaber.

35 Denne bestemmelse blev ikke udarbejdet med henblik på at gøre det muligt at udelukke et varemærke, blot fordi de pågældende varer ikke har et kvalitetsniveau, der svarer til køberens forventninger, hvad enten det er fordi, en bestemt person ikke længere medvirker i designet og fremstillingen af disse varer, eller af andre årsager. Selv om et varemærke skal gøre det muligt at sikre, at varer hidrører fra en enkelt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet, afspejles denne kvalitet normalt ikke i selve varemærket.

36 Det Forenede Kongeriges regering har anført, at offentligheden er bekendt med, at kvaliteten af de varer, der er omfattet af et bestemt varemærke, kan variere, hvilket kan skyldes en afgørelse truffet af varemærkeindehaveren, en ændring i ejerforholdet eller i ledelsen, eller ændringer, der er opstået blandt de designansvarlige eller i fremstillingsanlægget. En gennemsnitsforbruger kan således ikke vildledes på grund af en ændring i varemærkets ejerforhold.

37 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber har indledningsvis konstateret, at Domstolen endnu ikke har haft lejlighed til at fortolke artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104 i de tilfælde, hvor et varemærke er egnet til at vildlede offentligheden, og følgelig endnu ikke har fastlagt de almene hensyn, der i henhold til denne bestemmelse skal beskyttes, hvilke almene hensyn kan adskille sig fra dem, der blev undersøgt i relation til andre absolutte registreringshindringer, som f.eks. dem, der blev undersøgt i dom af 4. maj 1999, Windsurfing Chiemsee (forenede sager C-108/97 og C-109/97, Sml. I, s. 2779), af 18. juni 2002, Philips (sag C-299/99, Sml. I, s. 5475), eller af 6. maj 2003, Libertel (sag C-104/01, Sml. I, s. 3793).

38 Kommissionen har dog henvist til, at Domstolen har fastlagt varemærkets afgørende funktion som en garanti for den vares eller tjenesteydelses oprindelse, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse. For at varemærket kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten, skal det således udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet (jf. bl.a. dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 48).

39 Heraf har Kommissionen udledt, at denne funktion ikke betyder, at forbrugeren skal være i stand til at identificere producenten ud fra varemærket, men at varemærket er garanti for, at varerne er markedsført med indehaverens samtykke.

40 Kommissionen har tillige gjort gældende, at den blotte omstændighed, at et varemærke er identisk med et personnavn, ikke betyder, at denne person er tilknyttet varemærkeindehaveren, eller at en sådan tilknytning må formodes, og at man

følgelig ikke på dette grundlag kan konkludere, at denne person medvirker i fremstillingen af varer forsynet med dette mærke. Kommissionen har anført, at dette synspunkt bekræftes i Domstolens bemærkning i dom af 16. september 2004, Nichols (sag C-404/02, Sml. I, s. 8499), hvorefter der ikke gælder særlige regler på varemærkeområdet for så vidt angår personnavne.

41 Kommissionen er endvidere af den opfattelse, at en gennemsnitsforbruger kun kan vildledes som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104 af et varemærke, der er identisk med et personnavn, hvis der som et salgsargument fremføres noget, der giver indtryk af, at denne person medvirker i fremstillingen af den vare, det pågældende varemærke vedrører, skønt vedkommende ikke længere har nogen tilknytning til indehaveren af varemærket.

42 Endelig finder alle parter, der har afgivet indlæg for Domstolen, at den tid, der er gået siden personen, der bærer det navn, der er identisk med varemærket, ophørte med at være indehaver af mærket, er uden betydning for, hvorvidt varemærket kan vildlede gennemsnitsforbrugeren.

Domstolens bemærkninger

43 Artikel 2 i direktiv 89/104 indeholder en liste — der i syvende betragtning til direktivet betegnes som en liste med eksempler — over tegn, der kan udgøre et varemærke, hvis de er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, dvs. opfylde varemærkets funktion som angivelse af oprindelse. Denne liste omfatter udtrykkeligt personnavne (Nichols-dommen, præmis 22).

44 Som Kommissionen har bemærket, skal varemærket, for at det kan udøve sin funktion som en væsentlig bestanddel af den ordning med loyal konkurrence, som skal gennemføres og opretholdes efter traktaten, udgøre en garanti for, at alle varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med det, er blevet fremstillet under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet (jf. bl.a. Arsenal Football Club-dommen, præmis 48).

45 Et varemærke som »ELIZABETH EMANUEL« kan have denne adskillelsesfunktion for de varer, der er fremstillet af en virksomhed, bl.a. når mærket er blevet overdraget til virksomheden, og når virksomheden fremstiller samme slags varer som dem, der oprindeligt var omfattet af det pågældende varemærke.

46 Hvad imidlertid angår et varemærke, der er identisk med et personnavn, må det almene hensyn, der er begrundelsen for forbuddet i artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104 mod registrering af et varemærke, som er egnet til at vildlede offentligheden, nemlig forbrugerbeskyttelsen, føre til, at der foretages en undersøgelse af risikoen for forveksling, som et sådant varemærke kan fremkalde i gennemsnitsforbrugerens bevidsthed, bl.a. når personen, der bærer det navn, der er identisk med varemærket, oprindeligt personificerede de varer, der er forsynet med mærket.

47 Imidlertid forudsætter registreringshindringerne i artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104, at der må antages at foreligge en effektiv vildledning eller en tilstrækkeligt alvorlig risiko for vildledning af forbrugerne (dom af 4.3.1999, sag C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Sml. I, s. 1301, præmis 41).

48 Selv om en gennemsnitsforbruger i den foreliggende sag kan påvirkes i sit køb af en beklædningsartikel forsynet med mærket »ELIZABETH EMANUEL«, da vedkommende forestiller sig, at sagsøgeren i hovedsagen har medvirket i fremstillingen af denne beklædningsartikel, er det den virksomhed, der er indehaver af varemærket, som garanterer beklædningsartiklens egenskaber og kvalitet.

49 Følgelig kan betegnelsen Elizabeth Emanuel ikke i sig selv anses for egnet til at vildlede offentligheden med hensyn til arten, beskaffenheden eller oprindelsen af den vare, den vedrører.

50 Derimod påhviler det de nationale retsinstanser at efterprøve, om den virksomhed, der har indgivet ansøgningen om registrering af varemærket, ved at udforme dette som »ELIZABETH EMANUEL« ønsker at få forbrugeren til at tro, at E. Emanuel stadig designer varer forsynet med dette mærke, eller at hun medvirker heri. I dette tilfælde drejer det sig nemlig om en adfærd, der efter omstændighederne vil kunne betegnes som svigagtig, og ikke om vildledning som omhandlet i artikel 3 i direktiv 89/104, og en sådan adfærd påvirker ikke selve varemærket og følgelig muligheden for at registrere det.

51 De to første spørgsmål skal derfor besvares med, at et varemærke, der er identisk med navnet på designeren og den første producent af varerne, der er forsynet med dette mærke, ikke alene på grund af denne særlige omstændighed kan udelukkes fra registrering med den begrundelse, at mærket er egnet til at bringe offentligheden i vildfarelse som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra g), i direktiv 89/104, bl.a. når den goodwill, der er knyttet til det nævnte varemærke, der tidligere er blevet registreret med en anden skrift, er blevet overdraget sammen med den virksomhed, der fremstiller de varer, som er forsynet med varemærket.

Om de to sidste spørgsmål

52 Med de to sidste spørgsmål har den forelæggende ret i det væsentlige ønsket at blive gjort bekendt med betingelserne for, hvornår en varemærkeindehaver kan fortabe sine rettigheder med den begrundelse, at varemærket er egnet til at vildlede offentligheden som omhandlet i artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104, når den goodwill, der er knyttet til varemærket, er blevet overdraget sammen med den virksomhed, der fremstiller de varer, som varemærket vedrører, og mærket er identisk med navnet på designeren og den første producent af disse varer.

53 Da betingelserne for fortabelse i henhold til artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104 er identiske med betingelserne for udelukkelse fra registrering i samme direktivs artikel 3, stk. 1, litra g), hvilke betingelser blev gennemgået i forbindelse med besvarelsen af de to første spørgsmål, skal de to sidste spørgsmål besvares med, at indehaveren af et varemærke, der er identisk med navnet på designeren og den første producent af varerne, der er forsynet med dette mærke, ikke alene på grund af denne særlige omstændighed kan fortabe sine rettigheder med den begrundelse, at mærket er egnet til at vildlede offentligheden som omhandlet i artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104, bl.a. når den goodwill, der er knyttet til varemærket, er blevet overdraget sammen med den virksomhed, der fremstiller de varer, som er forsynet med varemærket.

Sagens omkostninger

54 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tredje Afdeling) for ret:

1) **Et varemærke, der er identisk med navnet på designeren og den første producent af varerne, der er forsynet med dette mærke, kan ikke alene på grund af denne særlige omstændighed udelukkes fra registrering med den begrundelse, at mærket er egnet til at bringe offentligheden i vildfarelse som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra g), i Rådets direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, bl.a. når den goodwill, der er knyttet til det nævnte varemærke, der tidligere er blevet registreret med en anden skrift, er blevet overdraget sammen med den virksomhed, der fremstiller de varer, som er forsynet med varemærket.**

2) **Indehaveren af et varemærke, der er identisk med navnet på designeren og den første producent af varerne, der er forsynet med dette mærke, kan ikke alene på grund af denne særlige omstændighed fortabe sine rettigheder med den begrundelse, at mærket er egnet til at vildlede offentligheden som omhandlet i artikel 12, stk. 2, litra b), i direktiv 89/104, bl.a. når den goodwill, der er knyttet til varemærket, er blevet overdraget sammen med den virksomhed, der fremstiller de varer, som er forsynet med varemærket.**

Underskrifter