ARREST VAN HET HOF (Derde kamer)

30 maart 2006 *

In zaak C-259/04,

betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing krachtens artikel 234 EG, ingediend door de Person Appointed by the Lord Chancellor under section 76 of the Trade Marks Act 1994, on appeal from the Registrar of Trade Marks (Verenigd Koninkrijk), bij beslissing van 26 mei 2004, overgelegd door de High Court of Justice of England and Wales en ingekomen bij het Hof op 16 juni 2004, in de procedure

Elizabeth Florence Emanuel

tegen

Continental Shelf 128 Ltd,

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Derde kamer),

samengesteld als volgt: A. Rosas, kamerpresident, J. Malenovský, J.-P. Puissochet (rapporteur), A. Borg Barthet en U. Lõhmus, rechters,

* Procestaal: Engels.

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gezien de stukken en na de terechtzitting op 1 december 2005,

gelet op de opmerkingen van:

— E. F. Emanuel, vertegenwoordigd door J. Hill, barrister, H. Evans en C. Daniel, solicitors,

— Continental Shelf 128 Ltd, vertegenwoordigd door R. Hacon, barrister,

— de regering van het Verenigd Koninkrijk, vertegenwoordigd door E. O'Neill als gemachtigde, bijgestaan door M. Tappin, barrister,

— de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door N. B. Rasmussen als gemachtigde,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 19 januari 2006,

het navolgende

Arrest

1 Het verzoek om een prejudiciële beslissing dat is ingediend door de Person Appointed by the Lord Chancellor under section 76 of the Trade Marks Act 1994, on appeal from the Registrar of Trade Marks (de persoon aangewezen door de Lord Chancellor op grond van section 76 van de merkenwet van 1994, waarbij beroep is

ingesteld tegen een beslissing van de Registrar of Trade Marks; hierna: „Appointed Person"), betreft de uitlegging van de artikelen 3, lid 1, sub g, en 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1).

2 Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen modeontwerpster E. F. Emanuel en de vennootschap Continental Shelf 128 Ltd (hierna: „CSL") betreffende twee vorderingen die Emanuel tegen deze vennootschap heeft ingesteld, te weten enerzijds oppositie tegen de inschrijving van het merk „ELIZABETH EMANUEL", in hoofdletters (hierna: „merk ‚ELIZABETH EMANUEL'"), voor de kleding die CSL produceert, en anderzijds een vordering tot vervallenverklaring van het merk „Elizabeth Emanuel", in kleine letters behalve de initialen, dat in 1997 is ingeschreven door een andere onderneming die dit merk later aan CSL heeft overgedragen (hierna: „merk ‚Elizabeth Emanuel'" of „ingeschreven merk").

Het rechtskader

3 Artikel 3, lid 1, van richtlijn 89/104 bepaalt:

„Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:

[...]

g) merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;

[...]"

4 Artikel 12, lid 2, van diezelfde richtlijn bepaalt:

„Een merk kan [...] vervallen worden verklaard wanneer het, na de datum waarop het is ingeschreven:

[...]

b) als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder, of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan misleiden, met name over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van deze waren of diensten."

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

5 Emanuel, een zeer bekende ontwerpster van bruidskleding, heeft in 1990 een onderneming opgericht met de naam ‚Elizabeth Emanuel'.

6 In 1996 heeft Emanuel met de vennootschap Hamlet International Plc de vennootschap Elizabeth Emanuel Plc (hierna: „EE Plc") opgericht. Emanuel heeft aan deze laatste vennootschap haar activiteit inzake het ontwerpen en de verkoop van kleding, alle tot het bedrijf behorende goederen, waaronder de clientèle, en de aanvraag tot inschrijving van het merk „Elizabeth Emanuel" — dat in 1997 is ingeschreven — overgedragen.

7 In september 1997 heeft EE Plc haar handelszaak, de clientèle en het ingeschreven merk overgedragen aan de vennootschap Frostprint Ltd, die onmiddellijk haar naam heeft gewijzigd en de vennootschap Elizabeth Emanuel International Ltd (hierna: „EE International") is geworden. EE International heeft Emanuel tewerkgesteld. Deze heeft een maand later haar dienstverband opgegeven.

8 In november 1997 heeft EE International het ingeschreven merk aan een andere vennootschap, Oakridge Trading Ltd (hierna: „Oakridge"), overgedragen. Op 18 maart 1998 heeft Oakridge een aanvraag tot inschrijving van het merk „ELIZABETH EMANUEL" ingediend.

9 Op 7 januari 1999 is oppositie ingesteld tegen deze aanvraag. Op 9 september daarna is een vordering tot vervallenverklaring van het ingeschreven merk „Elizabeth Emanuel" ingesteld.

10 De oppositie en de vordering tot vervallenverklaring zijn in eerste aanleg ingesteld bij de Hearing Officer, die deze vorderingen bij beslissing van 17 oktober 2002 heeft afgewezen op grond dat, voor zover het publiek daadwerkelijk was misleid en in verwarring gebracht, deze misleiding en verwarring rechtmatig waren omdat zij het onvermijdelijke gevolg waren van de overdracht van een onderneming en een clientèle die voorheen onder de naam van de oorspronkelijke eigenaar waren geëxploiteerd.

11 De Appointed Person, bij wie tegen deze beslissing beroep is ingesteld, heeft, ondanks een daartoe strekkend verzoek van CSL die tijdens de procedure het ingeschreven merk en de aanvraag tot inschrijving van het merk „ELIZABETH EMANUEL" had verkregen, de zaak niet naar de High Court of Justice verwezen op grond van section 76 van de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van 1994; hierna: „merkenwet"), dat bepaalt dat de Appointed Person die mogelijkheid heeft wanneer er volgens hem sprake is van een punt van algemeen juridisch belang.

12 Net als voor de Hearing Officer betrof de discussie vooral de vraag of de vorderingen tegen CSL konden worden gebaseerd op de artikelen 3, lid 1, sub g, en 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104.

13 In die omstandigheden heeft de Appointed Person de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen voorgelegd:

„1) Kan een merk tot misleiding van het publiek leiden en mag het dus krachtens artikel 3, lid 1, sub g, [van richtlijn 89/104] niet worden ingeschreven in de volgende omstandigheden:

— de aan het merk verbonden clientèle werd overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop dit merk betrekking heeft;

— vóór deze overdracht was het merk voor een aanzienlijk deel van het relevante publiek een aanduiding dat een bepaald persoon betrokken was bij het ontwerpen of creëren van de waren waarvoor dit merk werd gebruikt;

— na deze overdracht werd een aanvraag tot inschrijving van het merk ingediend door de verkrijger, en

— op het tijdstip van indiening van deze aanvraag dacht een aanzienlijk deel van het relevante publiek ten onrechte dat het gebruik van het merk aanduidde dat die persoon nog steeds betrokken was bij het ontwerpen of creëren van de waren waarvoor dit merk werd gebruikt, en allicht werd het koopgedrag van dit deel van het publiek daardoor beïnvloed?

2) Indien het antwoord op de eerste vraag niet zonder voorbehoud bevestigend luidt: welke andere omstandigheden moeten in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of een merk tot misleiding van het publiek kan leiden en dus krachtens artikel 3, lid 1, sub g, [van richtlijn 89/104] niet mag worden ingeschreven? Is het in het bijzonder relevant dat het gevaar van misleiding waarschijnlijk mettertijd zal afnemen?

3) Kan een ingeschreven merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder of met diens instemming, het publiek misleiden en dus krachtens artikel 12, lid 2, sub b, [van richtlijn 89/104] vervallen worden verklaard in de volgende omstandigheden:

— het merk en de eraan verbonden clientèle werden overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop dit merk betrekking heeft;

— vóór deze overdracht was het merk voor een aanzienlijk deel van het relevante publiek een aanduiding dat een bepaald persoon betrokken was bij het ontwerpen of creëren van de waren waarvoor dit merk werd gebruikt;

— na deze overdracht werd een vordering tot vervallenverklaring van het ingeschreven merk ingesteld, en

— op het tijdstip van instelling van deze vordering dacht een aanzienlijk deel van het relevante publiek ten onrechte dat het gebruik van het merk aanduidde dat die persoon nog steeds betrokken was bij het ontwerpen of creëren van de waren waarvoor dit merk werd gebruikt, en allicht werd het koopgedrag van dit deel van het publiek daardoor beïnvloed?

4) Indien het antwoord op de derde vraag niet zonder voorbehoud bevestigend luidt: welke andere omstandigheden moeten in aanmerking worden genomen bij de beoordeling of een ingeschreven merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder of met diens instemming, het publiek kan misleiden en dus krachtens artikel 12, lid 2, sub b, [van richtlijn 89/104] vervallen kan worden verklaard? Is het in het bijzonder relevant dat het gevaar van misleiding waarschijnlijk mettertijd zal afnemen?"

De opmerkingen naar aanleiding van de conclusie van de advocaat-generaal

14 Bij brief van 22 februari 2006 heeft Emanuel opmerkingen ingediend over de conclusie van de advocaat-generaal. Zij stelt dat de advocaat-generaal fouten heeft gemaakt bij de uitlegging van, enerzijds, de artikelen 3 en 12 van richtlijn 89/104 en, anderzijds, de rechtspraak van het Hof in eerdere zaken.

15 Aangezien het Statuut van het Hof van Justitie en het Reglement voor de procesvoering van het Hof niet voorzien in de mogelijkheid dat partijen opmerkingen indienen in antwoord op de conclusie van de advocaat-generaal (zie beschikking van 4 februari 2000, Emesa Sugar, C-17/98, Jurispr. blz. I-665, punt 2), kunnen de opmerkingen van Emanuel niet in aanmerking worden genomen.

16 Het Hof kan evenwel krachtens artikel 61 van zijn Reglement voor de procesvoering ambtshalve of op voorstel van de advocaat-generaal dan wel op verzoek van partijen heropening van de mondelinge behandeling gelasten, indien het van oordeel is dat het onvoldoende is ingelicht of dat de zaak moet worden beslecht op basis van een argument waarover tussen partijen geen discussie heeft plaatsgevonden (zie arresten van 19 februari 2002, Wouters e.a., C-309/99, Jurispr. blz. I-1577, punt 42, alsook 14 december 2004, Arnold André, C-434/02, Jurispr. blz. I-11825, punt 27, en Swedish Match, C-210/03, Jurispr. blz. I-11893, punt 25).

17 In casu is het Hof van oordeel dat het over alle gegevens beschikt die nodig zijn om de gestelde vragen te kunnen beantwoorden. Bijgevolg dient geen heropening van de mondelinge behandeling te worden gelast.

De ontvankelijkheid van de prejudiciële vragen

18 Vooraf dient te worden onderzocht of de Appointed Person als een rechterlijke instantie in de zin van artikel 234 EG moet worden beschouwd.

19 Voor de beoordeling of een orgaan een rechterlijke instantie in de zin van deze bepaling is, waarbij alleen het gemeenschapsrecht moet worden toegepast, houdt het Hof rekening met een samenstel van factoren, zoals de wettelijke grondslag van het orgaan, het permanente karakter ervan, de verplichte rechtsmacht, het uitspraak

doen na een procedure op tegenspraak, de toepassing door het orgaan van de regelen des rechts, alsmede de onafhankelijkheid ervan (zie met name arresten van 30 juni 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, Jurispr. blz. 258, 275; 17 september 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Jurispr. blz. I-4961, punt 23, en 2 maart 1999, Nour Eddline El-Yassini, C-416/96, Jurispr. blz. I-1209, punt 17).

20 De Appointed Person is ingesteld bij de merkenwet.

21 Volgens sections 76 en 77 van deze wet kan bij de Appointed Person, die door de Lord Chancellor na overleg met de Lord Advocate wordt benoemd, beroep worden ingesteld tegen de beslissingen van de Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (die ook de Registrar of Trade Marks wordt genoemd). In Engeland en Wales deelt de Appointed Person deze bevoegdheid met de High Court of Justice, en in Schotland met de Court of Session.

22 De verzoeker kan kiezen bij welke rechterlijke instantie hij zijn beroep instelt. De Appointed Person kan in sommige gevallen het hogere beroep evenwel naar de High Court of Justice verwijzen, met name wanneer er volgens hem in de zaak een punt van algemeen juridisch belang aan de orde is.

23 De Appointed Person is een permanent orgaan dat rechterlijke beslissingen neemt op grond van de merkenwet en volgens de procedureregels van de rules 63 tot en met 65 van de Trade Marks Rules 2000 (nadere bepalingen betreffende de merken van 2000). De procedure is op tegenspraak. De beslissingen van de Appointed Person zijn bindend en in beginsel definitief, behalve in de zeldzame gevallen van „judicial review" (toetsing van de wettigheid).

24 Gedurende zijn ambtstermijn bezit de Appointed Person dezelfde onafhankelijkheid als rechters.

25 Uit een en ander volgt dat de Appointed Person moet worden beschouwd als een rechterlijke instantie in de zin van artikel 234 EG, zodat de prejudiciële vragen ontvankelijk zijn.

Beantwoording van de eerste twee vragen

26 Met de eerste twee vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen onder welke voorwaarden de inschrijving van een merk kan worden geweigerd op grond dat het tot misleiding van het publiek kan leiden in de zin van artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104, wanneer de aan dit merk verbonden clientèle is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft, en dit merk, dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van deze waren, voorheen onder een andere grafische vorm was ingeschreven.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

27 De verwijzende rechter voelt wat voor de argumenten van beide standpunten. Enerzijds is hij van mening dat het algemeen belang eist dat het merk niet van dien aard is dat de redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument wordt misleid, en anderzijds dat het in het algemeen belang is dat ondernemingen en de clientèle ervan kunnen worden verkocht en overgedragen samen met de merken waaraan deze zijn verbonden.

28 Volgens Emanuel, verzoekster in het hoofdgeding, moet voorrang worden gegeven aan het algemeen belang van bescherming van de consument, dat door artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 wordt gewaarborgd. Voor de toepassing van dit artikel volstaat een reëel risico dat het gebruik van het litigieuze merk de gemiddelde consument van de waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, misleidt met betrekking tot de oorsprong van de waren en diensten, en de aankoopbeslissingen van deze consument beïnvloedt. Het bestaan van een dergelijk risico is een feitenkwestie, zodat alle omstandigheden die vergissing kunnen meebrengen, in aanmerking moeten worden genomen.

29 Verzoekster in het hoofdgeding is verder van mening dat, wanneer het gevaar voor verwarring vaststaat, het niet van belang is dat de clientèle en het merk zijn overgedragen aan de onderneming die denkt gebruik te mogen maken van dit merk.

30 CSL, verweerster in het hoofdgeding, betoogt dat artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 geen onderscheid maakt tussen de merken naargelang deze al dan niet met de naam van een persoon overeenkomen. Het enige relevante criterium is, op objectieve wijze uitmaken of de merken tot misleiding van het publiek kunnen leiden, met name door verwarring met andere waren te doen ontstaan.

31 Volgens verweerster in het hoofdgeding is de stelling van Emanuel inzake het verwarringsgevaar voor de gemiddelde consument gebaseerd op rechtspraak van het Hof met betrekking tot specifieke verordeningen, die niet mutatis mutandis kan worden toegepast voor de uitlegging van richtlijn 89/104.

32 Met betrekking tot de opvatting die de gemiddelde consument heeft van een merk dat overeenkomt met een naam, is CSL van mening dat deze consument met name op het gebied van de mode weet dat een handelsnaam verbonden blijft aan het door een onderneming vervaardigd product, en dat deze onderneming samen met die

naam kan worden overgedragen. Volgens deze vennootschap geldt die overweging ook voor bakkers, wijnbouwers of fabrikanten van luxeproducten. Derhalve kan de overdracht van een handelsnaam op zichzelf niet automatisch verwarring doen ontstaan, ongeacht of publiciteit wordt gegeven aan deze overdracht.

33 CSL beklemtoont vooral dat indien de stelling van Emanuel juist zou zijn, het onmogelijk zou zijn om een onderneming samen met de clientèle en het merk van de door deze onderneming geproduceerde waren over te dragen. Zeer vaak berust de overdrachtwaarde van een onderneming grotendeels op het overgedragen merk.

34 Volgens de regering van het Verenigd Koninkrijk beoogt artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 de inschrijving te beletten van merken die het publiek misleiden, niet over de oorsprong van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, of over de kenmerken van deze oorsprong, maar over de kenmerken van de waren of diensten zelf.

35 Deze bepaling is niet vastgesteld om een merk zonder meer te kunnen verbieden op grond dat de betrokken waren niet van de kwaliteit zijn die de koper verwacht, hetzij omdat een bepaalde persoon niet meer bij het ontwerpen en de vervaardiging van deze waren is betrokken, hetzij om enige andere reden. Een merk moet weliswaar waarborgen dat waren afkomstig zijn van één enkele onderneming die garant staat voor de kwaliteit ervan, maar het duidt normaal gesproken niet op deze kwaliteit zelf.

36 De regering van het Verenigd Koninkrijk betoogt dat het publiek weet dat de kwaliteit van waren die een bepaald merk dragen, kan variëren wegens een beslissing van de merkhouder, een verandering van eigenaar of bedrijfsleiding, of wegens wijzigingen binnen het ontwerpteam of het productiebedrijf. De gemiddelde consument kan dus niet worden misleid door de verandering van eigenaar van een merk.

37 De Commissie van de Europese Gemeenschappen stelt allereerst vast dat het Hof nog niet de gelegenheid heeft gehad om artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 uit te leggen met betrekking tot gevallen waarin een merk tot misleiding van het publiek kan leiden, en dus nog niet heeft uitgemaakt welk algemeen belang door deze bepaling wordt beschermd, een algemeen belang dat kan verschillen van het algemeen belang dat is geanalyseerd met betrekking tot andere absolute weigeringsgronden, zoals die welke zijn onderzocht in de arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779), 18 juni 2002, Philips (C-299/99, Jurispr. blz. I-5475), of 6 mei 2003, Libertel (C-104/01, Jurispr. blz. I-3793).

38 Zij herinnert evenwel eraan dat volgens het Hof de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen is, dat aan de consument of de eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van de gemerkte waren of diensten wordt gewaarborgd, zodat hij deze zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst. Om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen en wil handhaven, te kunnen vervullen, dient het merk immers de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming, die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie met name arrest van 12 november 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 48).

39 De Commissie concludeert hieruit dat deze functie niet impliceert dat de consument in staat moet zijn om de producent aan de hand van het merk te identificeren, maar dat het merk waarborgt dat de goederen met instemming van de houder van dit merk op de markt zijn gebracht.

40 Zij stelt eveneens dat het feit alleen dat een merk overeenkomt met de naam van een persoon, niet betekent dat deze persoon met de merkhouder is verbonden of dat van een dergelijke band moet worden uitgegaan, en dat uit dit feit dus niet mag worden geconcludeerd dat deze persoon betrokken was bij de vervaardiging van de

producten die van het merk zijn voorzien. Volgens de Commissie wordt deze stelling bevestigd door de redenering die het Hof heeft ontwikkeld in het arrest van 16 september 2004, Nichols (C-404/02, Jurispr. blz. I-8499), namelijk dat inzake het merkenrecht geen bijzondere regels gelden voor een eigennaam.

41 De Commissie is voorts van mening dat een merk dat overeenkomt met de naam van een persoon, slechts tot misleiding van de gemiddelde consument kan leiden in de zin van artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104, indien een verkoopargument laat doorschemeren dat deze persoon deelneemt aan de vervaardiging van het product waarop dit merk is aangebracht, terwijl hij geen enkele band meer heeft met de houder van het betrokken merk.

42 Ten slotte zijn al degenen die opmerkingen bij het Hof hebben ingediend, van mening dat de tijd die is verlopen sinds de persoon met wiens naam het merk overeenkomt, niet langer houder van dit merk is, niet relevant is voor het antwoord op de vraag of dit merk tot misleiding van de gemiddelde consument kan leiden.

Beoordeling door het Hof

43 Artikel 2 van richtlijn 89/104 bevat een — in de zevende overweging van de considerans van deze richtlijn als niet limitatief aangemerkte — opsomming van tekens die een merk kunnen vormen, mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen en dus als herkomstaanduiding van het merk kunnen functioneren. Deze lijst vermeldt uitdrukkelijk de namen van personen (arrest Nichols, reeds aangehaald, punt 22).

44 Zoals de Commissie heeft verklaard, dient het merk, om zijn rol als essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag tot stand wil brengen en wil handhaven, te kunnen vervullen, de waarborg te bieden dat alle van dat merk voorziene waren of diensten zijn vervaardigd of verricht onder controle van een en dezelfde onderneming die kan worden geacht voor de kwaliteit ervan in te staan (zie met name arrest Arsenal Football Club, reeds aangehaald, punt 48).

45 Een merk zoals „ELIZABETH EMANUEL" kan de door een onderneming vervaardigde waren onderscheiden, met name wanneer dit merk aan deze onderneming is overgedragen en deze laatste dezelfde soort waren vervaardigt als die welke aanvankelijk van het betrokken merk waren voorzien.

46 Met betrekking tot een merk dat overeenkomt met de naam van een persoon, doet de overweging van openbare orde die ten grondslag ligt aan het in artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 vervatte verbod van inschrijving van een merk dat tot misleiding van het publiek kan leiden, te weten de bescherming van de consument, noodzakelijkerwijs de vraag rijzen welk verwarringsgevaar een dergelijk merk bij de gemiddelde consument dreigt te doen ontstaan, met name wanneer de persoon met wiens naam het merk overeenkomt, aanvankelijk de producten personifieerde waarop dit merk was aangebracht.

47 De in artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104 bedoelde gevallen van weigering van inschrijving onderstellen evenwel dat een werkelijke misleiding of een voldoende ernstig risico van misleiding van de consument kan worden vastgesteld (arrest van 4 maart 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Jurispr. blz. I-1301, punt 41).

48 In casu kan de gemiddelde consument weliswaar bij zijn aankoop van een kledingstuk van het merk „ELIZABETH EMANUEL" worden beïnvloed doordat hij ervan uitgaat dat verzoekster in het hoofdgeding aan de creatie van dit kledingstuk heeft deelgenomen, maar blijven de kenmerken en de kwaliteit van dit kledingstuk gewaarborgd door de onderneming die houder is van het merk.

49 Bijgevolg kan niet worden aangenomen dat de naam Elisabeth Emanuel op zichzelf kan leiden tot misleiding van het publiek over de aard, de hoedanigheid of de plaats van herkomst van de erdoor aangeduide waren.

50 De nationale rechter dient evenwel te onderzoeken of de onderneming die de aanvraag tot inschrijving van het merk „ELIZABETH EMANUEL" heeft ingediend, door de wijze waarop zij dit merk presenteert, de consument wil doen geloven dat Emanuel nog steeds de ontwerpster is van de waren waarop dit merk is aangebracht, of aan de creatie ervan heeft deelgenomen. In dat geval gaat het immers om een manoeuvre dat als bedrieglijk zou kunnen worden aangemerkt, maar dat niet kan worden geanalyseerd als een misleiding in de zin van artikel 3 van richtlijn 89/104, en bijgevolg het merk zelf, en dus de mogelijkheid om het in te schrijven, niet aantast.

51 Derhalve moet op de eerste twee vragen worden geantwoord dat de inschrijving van een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, wegens deze bijzonderheid alleen niet kan worden geweigerd op grond dat dit merk tot misleiding van het publiek zou leiden in de zin van in artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104, met name wanneer de clientèle die is verbonden aan het betrokken merk, dat voorheen onder een andere grafische vorm was ingeschreven, is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft.

Beantwoording van de laatste twee vragen

52 Met zijn laatste twee vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen onder welke voorwaarden een merk vervallen kan worden verklaard op grond dat dit merk het publiek zou misleiden in de zin van artikel 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104, wanneer de aan dit merk verbonden clientèle is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft, en dit merk overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de betrokken waren.

53 Aangezien de in artikel 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104 geformuleerde voorwaarden voor vervallenverklaring dezelfde zijn als die voor de weigering van inschrijving in artikel 3, lid 1, sub g, van deze richtlijn, die ter beantwoording van de eerste twee vragen zijn onderzocht, dient op de laatste twee vragen te worden geantwoord dat een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, wegens deze bijzonderheid alleen niet vervallen kan worden verklaard op grond dat het het publiek zou misleiden in de zin van artikel 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104, met name wanneer de aan het betrokken merk verbonden clientèle is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft.

Kosten

54 Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof van Justitie (Derde kamer) verklaart voor recht:

1) **De inschrijving van een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, kan wegens deze bijzonderheid alleen niet worden geweigerd op grond dat dit merk tot misleiding van het publiek zou leiden in de zin van in artikel 3, lid 1, sub g, van richtlijn 89/104/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, met name wanneer de clientèle die is verbonden aan het betrokken merk, dat voorheen onder een andere grafische vorm was ingeschreven, is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft.**

2) **Een merk dat overeenkomt met de naam van de ontwerper en eerste producent van de waren waarop dit merk is aangebracht, kan wegens deze bijzonderheid alleen niet vervallen worden verklaard op grond dat het het publiek zou misleiden in de zin van artikel 12, lid 2, sub b, van richtlijn 89/104, met name wanneer de aan het betrokken merk verbonden clientèle is overgedragen samen met de onderneming die de waren produceert waarop het merk betrekking heeft.**

ondertekeningen