ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (τρίτο τμήμα)
της 30ής Μαρτίου 2006 *

Στην υπόθεση C-259/04,

με αντικείμενο αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 234 ΕΚ, υποβληθείσα από τον The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on appeal from the Registrar of Trade Marks (Ηνωμένο Βασίλειο) με απόφαση της 26ης Μαΐου 2004, η οποία διαβιβάστηκε από το High Court of Justice (England & Wales) και η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο στις 16 Ιουνίου 2004, στο πλαίσιο της δίκης

Elizabeth Florence Emanuel

κατά

Continental Shelf 128 Ltd,

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τρίτο τμήμα),

συγκείμενο από τους A. Rosas, πρόεδρο τμήματος, J. Malenovský, J.-P. Puissochet (εισηγητή), A. Borg Barthet και U. Lõhmus, δικαστές,

* Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.

γενικός εισαγγελέας: D. Ruiz-Jarabo Colomer
γραμματέας: L. Hewlett, κύρια υπάλληλος διοικήσεως,

έχοντας υπόψη την έγγραφη διαδικασία και κατόπιν της επ' ακροατηρίου συζητήσεως της 1ης Δεκεμβρίου 2005,

λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν:

— η Elizabeth Florence Emanuel, εκπροσωπούμενη από τους J. Hill, barrister, H. Evans και C. Daniel, solicitors,

— η Continental Shelf 128 Ltd, εκπροσωπούμενη από τον R. Hacon, barrister,

— η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπούμενη από τον E. O'Neill, επικουρούμενο από τον M. Tappin, barrister,

— η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκπροσωπούμενη από τον N. B. Rasmussen,

αφού άκουσε τον γενικό εισαγγελέα που ανέπτυξε τις προτάσεις του κατά τη συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 2006,

εκδίδει την ακόλουθη

Απόφαση

1 Η αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως που υπέβαλε the Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks(πρόσωπο εντεταλμένο από τον Lord

Chancellor δυνάμει του άρθρου 76 του νόμου του 1994 περί σημάτων για να κρίνει σε δεύτερο βαθμό τις αποφάσεις του γραμματέα της υπηρεσίας εμπορικών σημάτων, στο εξής: εντεταλμένος δικαστής) αφορά την ερμηνεία των άρθρων 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, και 12, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, της πρώτης οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕ 1989, L 40, σ. 1).

2 Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της σχεδιάστριας μόδας E. Emanuel και της εταιρίας Continental Shelf 128 Ltd (στο εξής: CSL). Η διαφορά αυτή έχει ως αντικείμενο δύο προσφυγές που άσκησε η E. Emanuel κατά της εταιρίας αυτής, δηλαδή, αφενός, ανακοπή κατά της καταχωρήσεως του σήματος «ELIZABETH EMANUEL», με κεφαλαία γράμματα (στο εξής: σήμα ELIZABETH EMANUEL), για τα ενδύματα που παράγει η CSL και, αφετέρου, αίτηση εκπτώσεως του δικαιώματος του σήματος «Elizabeth Emanuel», με πεζά γράμματα πλην των αρχικών, καταχωρηθέντος από το 1997 από άλλη εταιρία που το εκχώρησε μεταγενέστερα στη CSL (στο εξής: σήμα Elizabeth Emanuel ή καταχωρηθέν σήμα).

Το νομικό πλαίσιο

3 Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/104:

«Δεν καταχωρούνται ή, εάν έχουν καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα·

[...]

ζ) τα σήματα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγμα ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας·

[...]»

4 Σύμφωνα με το άρθρο 12, παράγραφος 2, της ιδίας οδηγίας:

«Ο δικαιούχος του σήματος είναι επίσης δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του εάν, μετά την ημερομηνία καταχώρισης, το σήμα:

[...]

β) λόγω της χρήσης του σήματος από τον δικαιούχο, ή με τη συγκατάθεσή του, για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί, ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών.»

Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα

5 Η E. Emanuel, διάσημη σχεδιάστρια μόδας στον τομέα της μόδας νυφικών, ίδρυσε το 1990 επιχείρηση με την επωνυμία «Elizabeth Emanuel».

6 Το 1996, η E. Emanuel ίδρυσε με την εταιρία Hamlet International Plc την εταιρία Elizabeth Emanuel Plc (στο εξής: EE Plc). Η E. Emanuel εκχώρησε στην τελευταία αυτή εταιρία τη δραστηριότητά της σχεδιασμού και εμπορίας ενδυμάτων, το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της πελατείας καθώς και την αίτηση για καταχώρηση του σήματος Elizabeth Emanuel, το οποίο καταχωρήθηκε το 1997.

7 Τον Σεπτέμβριο του 1997, η EE Plc μεταβίβασε την επιχείρησή της, την πελατεία και το καταχωρηθέν σήμα στην εταιρία Frostprint Ltd, η οποία άλλαξε αμέσως το όνομά της, και κατέστη η εταιρία Elizabeth Emanuel International Ltd (στο εξής: EE International). Η EE International προσέλαβε την E. Emanuel, η οποία αποχώρησε ένα μήνα αργότερα.

8 Τον Νοέμβριο του 1997, η EE International εκχώρησε το καταχωρηθέν σήμα σε άλλη εταιρία, την Oakridge Trading Ltd (στο εξής: Oakridge). Στις 18 Μαρτίου 1998, η Oakridge υπέβαλε αίτηση καταχωρήσεως του σήματος ELIZABETH EMANUEL.

9 Στις 7 Ιανουαρίου 1999, ασκήθηκε ανακοπή κατά της αιτήσεως αυτής. Στις 9 Σεπτεμβρίου 1999, ασκήθηκε αίτηση εκπτώσεως του δικαιώματος κατά του καταχωρηθέντος σήματος Elizabeth Emanuel.

10 Ο Hearing Officer, επιληφθείς σε πρώτο βαθμό των αιτήσεων ανακοπής και εκπτώσεως του δικαιώματος, τις απέρριψε με απόφαση της 17ης Οκτωβρίου 2002, για τον λόγο ότι, αν το κοινό ήταν πράγματι θύμα απάτης και συγχύσεως, τούτο ήταν νομότυπο ως η αναπόφευκτη συνέπεια της εκχωρήσεως επιχειρήσεως και πελατείας, η εκμετάλλευση των οποίων γινόταν προηγουμένως με το όνομα του αρχικού ιδιοκτήτη.

11 Ο εντεταλμένος δικαστής επιλήφθηκε προσφυγής κατά της εν λόγω αποφάσεως και δεν παρέπεμψε την υπόθεση στο High Court of Justice παρά το αίτημα που είχε υποβάλει η CSL, στην οποία εκχωρήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας το καταχωρηθέν σήμα και η αίτηση καταχωρήσεως του σήματος ELIZABETH EMANUEL, δυνάμει του άρθρου 76 του νόμου του 1994 περί σημάτων (Trade Marks Act 1994, στο εξής: νόμος περί σημάτων) που προβλέπει τη δυνατότητα τέτοιας παραπομπής εάν ο εντεταλμένος δικαστής κρίνει ότι η υπόθεση εγείρει νομικό ζήτημα μείζονος σημασίας.

12 Ενώπιον του Hearing Officer, το ζήτημα επικεντρώθηκε στο ερώτημα αν τα άρθρα 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, και 12, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, της οδηγίας 89/104 μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τις προσφυγές που ασκήθηκαν κατά της CSL.

13 Υπό τις συνθήκες αυτές, ο εντεταλμένος δικαστής αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα:

«1) Απαγορεύεται να καταχωρηθεί, βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 1, περίπτωση ζ΄, ένα εμπορικό σήμα, επειδή ενδέχεται να παραπλανήσει το κοινό, υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

— έχει μεταβιβασθεί, μαζί με την επιχείρηση που παρασκευάζει τα προϊόντα που συνδέονται με το συγκεκριμένο σήμα, η φήμη και η πελατεία που το συνοδεύουν,

— πριν από τη μεταβίβαση, το εν λόγω σήμα δήλωνε στη συνείδηση σημαντικής μερίδας του κοινού ότι τα προϊόντα που έφεραν το εν λόγω σήμα είχαν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τη συμμετοχή συγκεκριμένου προσώπου,

— μετά τη μεταβίβαση, η αγοράστρια εταιρεία κατέθεσε αίτηση για την καταχώρηση του εμπορικού σήματος, και

— κατά τον χρόνο καταθέσεως της αιτήσεως, σημαντική μερίδα του αγοραστικού κοινού πίστευε ότι η χρήση του εμπορικού σήματος υποδήλωνε ότι τα προϊόντα που έφεραν το εν λόγω σήμα εξακολουθούσαν να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με τη συμμετοχή του συγκεκριμένου προσώπου, η πεποίθηση δε αυτή ήταν πιθανό ότι επηρέαζε την αγοραστική συμπεριφορά του εν λόγω κοινού;

2) Σε περίπτωση που η απάντηση στο πρώτο ερώτημα δεν είναι ανεπιφύλακτα καταφατική, ποιοι άλλοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να εκτιμηθεί αν συγκεκριμένο εμπορικό σήμα υπάρχει κίνδυνος να είναι παραπλανητικό για το κοινό και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να επιτραπεί η καταχώρησή του, σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1, περίπτωση ζ΄, ειδικότερα δε, ασκεί επιρροή το γεγονός ότι ο κίνδυνος παραπλανήσεως είναι πιθανό να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου;

3) Μπορεί ένα κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα να είναι παραπλανητικό για το κοινό συνεπεία της προηγουμένης χρήσεώς του από τον δικαιούχο ή από άλλο πρόσωπο με τη συναίνεση του δικαιούχου, και, κατά συνέπεια, να υπόκειται σε ανάκληση κατά το άρθρο 12, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, εφόσον:

— το εμπορικό σήμα καθώς και η φήμη και η πελατεία που το συνοδεύουν έχουν μεταβιβασθεί μαζί με την επιχείρηση κατασκευής των προϊόντων τα οποία καλύπτονται από το εν λόγω εμπορικό σήμα,

— προτού χωρήσει η μεταβίβαση, το εμπορικό σήμα υποδήλωνε στη συνείδηση σημαντικής μερίδας του ενδιαφερομένου αγοραστικού κοινού ότι στον σχεδιασμό ή στην κατασκευή των προϊόντων που έφεραν το εν λόγω σήμα είχε συμμετάσχει συγκεκριμένο πρόσωπο,

— μετά την κατά τα ανωτέρω μεταβίβαση, υποβλήθηκε αίτηση για ανάκληση του καταχωρηθέντος εμπορικού σήματος, και

— κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως, σημαντική μερίδα του ενδιαφερομένου αγοραστικού κοινού είχε την εσφαλμένη πεποίθηση ότι η χρήση του εν λόγω εμπορικού σήματος υποδήλωνε ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο εξακολουθούσε να συμμετέχει στον σχεδιασμό ή στην κατασκευή των προϊόντων που έφεραν το σήμα, η πεποίθηση δε αυτή ήταν πιθανό ότι επηρέαζε τη συμπεριφορά της εν λόγω μερίδας του καταναλωτικού κοινού;

4) Αν η απάντηση στο τρίτο ερώτημα δεν είναι ανεπιφύλακτα καταφατική, ποιοι άλλοι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να εκτιμηθεί αν συγκεκριμένο εμπορικό σήμα υπάρχει κίνδυνος να είναι παραπλανητικό για το κοινό, συνεπεία της προηγουμένης χρησιμοποιήσεώς του από τον δικαιούχο ή άλλο πρόσωπο που το χρησιμοποίησε με τη συναίνεση του δικαιούχου, και, ως εκ τούτου, να μπορεί να ζητηθεί η ανάκλησή του, δυνάμει του άρθρου 12, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, ειδικότερα δε, ασκεί επιρροή το γεγονός ότι ο κίνδυνος παραπλανήσεως είναι πιθανό να μετριασθεί με την πάροδο του χρόνου;»

Επί των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν των προτάσεων του γενικού εισαγγελέα

14 Με το από 22 Φεβρουαρίου 2006 έγγραφο, η E. Emanuel υπέβαλε παρατηρήσεις επί των προτάσεων του γενικού εισαγγελέα. Η E. Emanuel ανέφερε σφάλματα που διέπραξε ο γενικός εισαγγελέας κατά την ερμηνεία, αφενός, των άρθρων 3 και 12 της οδηγίας 89/104 και, αφετέρου, της νομολογίας του Δικαστηρίου σε προγενέστερες υποθέσεις.

15 Εφόσον ο Οργανισμός του Δικαστηρίου και ο Κανονισμός Διαδικασίας του δεν προβλέπουν τη δυνατότητα των διαδίκων να καταθέτουν παρατηρήσεις απαντώντας στις αναπτυχθείσες από τον γενικό εισαγγελέα προτάσεις (βλ. διάταξη της 4ης Φεβρουαρίου 2000, C-17/98, Emesa Sugar, Συλλογή 2000, σ. I-665, σκέψη 2), οι παρατηρήσεις της E. Emanuel δεν μπορούν να γίνουν δεκτές.

16 Ωστόσο, το Δικαστήριο μπορεί αυτεπαγγέλτως ή τη προτάσει του γενικού εισαγγελέα, ή ακόμα τη αιτήσει των διαδίκων, να διατάξει την επανάληψη της προφορικής διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Κανονισμού Διαδικασίας, αν κρίνει ότι δεν έχει διαφωτιστεί επαρκώς ή ότι η υπόθεση πρέπει να κριθεί βάσει επιχειρήματος που δεν συζητήθηκε μεταξύ των διαδίκων (βλ. αποφάσεις της 19ης Φεβρουαρίου 2002, C-309/99, Wouters κ.λπ., Συλλογή 2002, σ. I-1577, σκέψη 42, καθώς και της 14ης Δεκεμβρίου 2004, C-434/02, Arnold André, Συλλογή 2004, σ. I-11825, σκέψη 27, και C-210/03, Swedish Match, Συλλογή 2004, σ. I-11893, σκέψη 25).

17 Εν προκειμένω, το Δικαστήριο κρίνει ότι διαθέτει όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να απαντήσει στα υποβληθέντα ερωτήματα. Κατά συνέπεια, δεν χρειάζεται να διαταχθεί επανάληψη της προφορικής διαδικασίας.

Επί του παραδεκτού των προδικαστικών ερωτημάτων

18 Προτού δοθεί απάντηση στα υποβληθέντα ερωτήματα, πρέπει να εξετασθεί αν ο εντεταλμένος δικαστής πρέπει να θεωρηθεί ως δικαστής κατά την έννοια του άρθρου 234 ΕΚ.

19 Για να εκτιμηθεί αν ένα όργανο διαθέτει τον χαρακτήρα δικαστηρίου κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη μια σειρά στοιχείων, όπως η νόμιμη ίδρυση του οργάνου αυτού με νόμο, η μονιμότητά του, ο δεσμευτικός

χαρακτήρας της δικαιοδοσίας του, ο κατ' αντιμωλίαν χαρακτήρας της ενώπιόν του διαδικασίας, η εκ μέρους του οργάνου αυτού εφαρμογή των κανόνων δικαίου, καθώς και η ανεξαρτησία του (βλ., μεταξύ άλλων, αποφάσεις της 30ής Ιουνίου 1966, 61/65, Vaasen-Göbbels, Συλλογή τόμος 1965-1968, σ. 337· της 17ης Σεπτεμβρίου 1997, C-54/96, Dorsch Consult, Συλλογή 1997, σ. I- 4961, σκέψη 23, και της 2ας Μαρτίου 1999, C-416/96, Nour Eddline El-Yassini, Συλλογή 1999, σ. I-1209, σκέψη 17).

20 Ο εντεταλμένος δικαστής θεσπίστηκε με τον νόμο περί σημάτων.

21 Σύμφωνα με τα άρθρα 76 και 77 του εν λόγω νόμου, ο εντεταλμένος δικαστής, ο οποίος διορίζεται με τον Lord Chancellor κατόπιν διαβουλεύσεως του Lord Advocate, μπορεί να επιλαμβάνεται προσφυγών κατά των αποφάσεων του Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (ο οποίος αποκαλείται άλλως Registrar of Trade Marks). Στην Αγγλία και στην Ουαλία, ο εντεταλμένος δικαστής μοιράζεται την αρμοδιότητα αυτή με το High Court of Justice και, στη Σκωτία, με το Court of Session.

22 Εναπόκειται στον προσφεύγοντα να επιλέγει ενώπιον ποιου δικαστηρίου ασκεί την προσφυγή του. Ωστόσο, ο εντεταλμένος δικαστής μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αποφασίσει την παραπομπή της εφέσεως ενώπιον του High Court of Justice, ιδίως αν κρίνει ότι η υπόθεση εγείρει νομικό ζήτημα μείζοντος σημασίας.

23 Ο εντεταλμένος δικαστής είναι μόνιμο όργανο, το οποίο αποφαίνεται επί της ουσίας, κατ' εφαρμογήν του νόμου περί σημάτων και σύμφωνα με τους κανόνες διαδικασίας που προβλέπονται στα άρθρα 63 έως 65 του κανονισμού του 2000 περί σημάτων (Trade Marks Rules 2000). Η διαδικασία είναι κατ' αντιμωλίαν. Οι αποφάσεις του εντεταλμένου δικαστή έχουν δεσμευτική ισχύ και είναι, κατ' αρχήν, οριστικές, με την επιφύλαξη ότι δεν αποτελούν, εξαιρετικώς, το αντικείμενο αιτήσεως ελέγχου της νομιμότητας (judicial review).

24 Κατά την άσκηση της θητείας του, ο εντεταλμένος δικαστής απολαύει των ιδίων εγγυήσεων ανεξαρτησίας που απολαύουν οι δικαστές.

25 Από το σύνολο των προηγουμένων προκύπτει ότι ο εντεταλμένος δικαστής πρέπει να θεωρηθεί ως δικαστήριο κατά την έννοια του άρθρου 234 ΕΚ, ούτως ώστε τα προδικαστικά ερωτήματα είναι παραδεκτά.

Επί των δύο πρώτων ερωτημάτων

26 Με τα δύο πρώτα ερωτήματα, το αιτούν δικαστήριο επιθυμεί, κατ' ουσίαν, να μάθει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να απορριφθεί η αίτηση καταχωρήσεως σήματος για τον λόγο ότι το σήμα δύναται να παραπλανήσει το κοινό, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', της οδηγίας 89/104, όταν η συνδεδεμένη με το σήμα αυτό πελατεία εκχωρήθηκε μαζί με την επιχείρηση κατασκευής των σχετικών προϊόντων και το εν λόγω σήμα, το οποίο αντιστοιχεί στο όνομα του δημιουργού και πρώτου κατασκευαστή των εν λόγω προϊόντων, έχει καταχωρηθεί προγενέστερα υπό διαφορετική γραφική μορφή.

Υποβληθείσες στο Δικαστήριο παρατηρήσεις

27 Το αιτούν δικαστήριο εξετάζει με προσοχή τα επιχειρήματα των δύο υφισταμένων απόψεων. Αφενός, κρίνει ότι το γενικό συμφέρον επιβάλλει ότι το σήμα δεν πρέπει να μπορεί να παραπλανήσει τον μέσο καταναλωτή, ο οποίος θεωρείται ως ευλόγως προσεκτικός και ενημερωμένος, και, αφετέρου, συνάδει ωστόσο προς το γενικό συμφέρον να επιτρέπεται η πώληση και η εκχώρηση επιχειρήσεως και πελατείας μαζί με τα σήματα με τα οποία συνδέονται η επιχείρηση και η πελατεία.

28 Η E. Emanuel, προσφεύγουσα στην κύρια δίκη, προβάλλει το γενικό συμφέρον προστασίας του καταναλωτή που διασφαλίζεται στο άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας 89/104. Για να τυγχάνει το άρθρο αυτό εφαρμογής, αρκεί να υφίσταται τουλάχιστον πραγματικός κίνδυνος ότι η χρήση του επιμάχου σήματος μπορεί να παραπλανήσει τον μέσο καταναλωτή των προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία ζητήθηκε η καταχώρηση του σήματος όσον αφορά την προέλευσή τους και να επηρεάσει τις αποφάσεις αγοράς του εν λόγω καταναλωτή. Η ύπαρξη τέτοιου κινδύνου είναι πραγματικό ζήτημα, ούτως ώστε πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιστάσεις που καθιστούν πιθανό να υπάρξει εσφαλμένη εκτίμηση εκ μέρους του καταναλωτή.

29 Η προσφεύγουσα της κύριας δίκης κρίνει, στη συνέχεια, ότι, εφόσον στοιχειοθετείται ο κίνδυνος συγχύσεως, είναι αμελητέο το γεγονός ότι η πελατεία και το σήμα έχουν εκχωρηθεί σε επιχείρηση η οποία θεωρεί ότι μπορεί να χρησιμοποιεί το εν λόγω σήμα.

30 Η CSL, καθής της κύριας δίκης, υποστηρίζει ότι το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας 89/104 δεν κάνει καμία διάκριση αναλόγως του αν τα σήματα αντιστοιχούν στο όνομα προσώπου ή όχι. Το μόνο λυσιτελές κριτήριο συνίσταται στον καθορισμό, αντικειμενικώς, του αν τα σήματα μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό, ιδίως δημιουργώντας σύγχυση με άλλα προϊόντα.

31 Σύμφωνα με την καθής της κύριας δίκης, η άποψη της E. Emanuel ως προς τους κινδύνους συγχύσεως του μέσου καταναλωτή στηρίζεται σε νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με συγκεκριμένους κανονισμούς, η οποία δεν μπορεί να εφαρμοσθεί για την ερμηνεία της οδηγίας 89/104.

32 Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο μέσος καταναλωτής αντιλαμβάνεται ένα σήμα που αντιστοιχεί σ' ένα όνομα, η CSL φρονεί ότι ο εν λόγω καταναλωτής γνωρίζει, ιδίως στον τομέα της μόδας, ότι ένα εμπορικό όνομα εξακολουθεί να συνδέεται με το προϊόν που κατασκευάζει η επιχείρηση και ότι η επιχείρηση αυτή

μπορεί να εκχωρηθεί με το εν λόγω όνομα. Σύμφωνα με την εταιρία αυτή, η εν λόγω θεώρηση ισχύει επίσης για τους αρτοποιούς, τους οινοποιούς ή τους παραγωγούς προϊόντων πολυτελείας. Επομένως, μόνον η μεταβίβαση εμπορικού ονόματος δεν μπορεί να δημιουργήσει αυτομάτως σύγχυση, ανεξαρτήτως του αν η μεταβίβαση αυτή δημοσιοποιείται ή όχι.

33 Η CSL εμμένει ειδικότερα επί του γεγονότος ότι, αν γίνει δεκτή η άποψη της E. Emanuel, είναι αδύνατον να γίνει εκχώρηση επιχειρήσεως μαζί με εκχώρηση της πελατείας και του σήματος των προϊόντων που κατασκευάζει η επιχείρηση. Πολύ συχνά, η αξία της εκχωρήσεως επιχειρήσεως στηρίζεται κατ' ουσίαν στο μεταβιβαζόμενο σήμα.

34 Σύμφωνα με την Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο σκοπός του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας 89/104 είναι να εμποδίζεται η καταχώρηση σημάτων που παραπλανούν το κοινό, όχι προς την προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών που αφορά η καταχώρηση ή ως προς τα χαρακτηριστικά της προελεύσεως αυτής, αλλά ως προς τα χαρακτηριστικά των ιδίων των προϊόντων ή υπηρεσιών.

35 Η διάταξη αυτή δεν δημιουργήθηκε για να καθίσταται δυνατή η απαγόρευση σήματος απλώς διότι τα εν λόγω προϊόντα δεν επιτυγχάνουν επίπεδο ποιότητας συνάδον προς τις προσδοκίες του αγοραστή, ανεξαρτήτως του αν τούτο συμβαίνει λόγω του ότι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο δεν μεσολαβεί πλέον στη δημιουργία και κατασκευή των προϊόντων αυτών ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Μολονότι το σήμα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα προέρχονται από μία μόνον επιχείρηση η οποία είναι υπεύθυνη για την ποιότητά τους, γενικώς το σήμα δεν αντανακλά την ποιότητα αυτή καθ' εαυτήν.

36 Η Κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζει ότι το κοινό γνωρίζει ότι η ποιότητα των προϊόντων που φέρουν ένα συγκεκριμένο σήμα μπορεί να ποικίλλει, ανεξαρτήτως του αν τούτο οφείλεται σε απόφαση του δικαιούχου του σήματος, σε μεταβολή του ιδιοκτήτη ή της διευθύνσεως, ή ακόμη σε μεταβολές που επήλθαν εντός της ομάδας σχεδιασμού ή του εργοστασίου κατασκευής. Συνεπώς, ο μέσος καταναλωτής δεν μπορεί να παραπλανηθεί από τη μεταβολή του ιδιοκτήτη ενός σήματος.

37 Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαπιστώνει καταρχάς ότι το Δικαστήριο δεν είχε ακόμη την ευκαιρία να δώσει ερμηνεία του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας 89/104 για τις περιπτώσεις όπου το σήμα μπορεί να παραπλανήσει το κοινό και, κατά συνέπεια, δεν έχει ακόμα προσδιορίσει το δημόσιο συμφέρον το οποίο προστατεύει η εν λόγω διάταξη, το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό που εξετάστηκε για άλλους λόγους απόλυτης αρνήσεως καταχωρήσεως όπως αυτοί που εξετάστηκαν στις αποφάσεις της 4ης Μαΐου 1999, C-108/97 και C-109/97, Windsurfing Chiemsee (Συλλογή 1999, σ. I-2779), της 18ης Ιουνίου 2002, C-299/99, Philips (Συλλογή 2002, σ. I-5475) ή της 6ης Μαΐου 2003, C-104/01, Libertel (Συλλογή 2003, σ. I-3793).

38 Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπενθυμίζει ωστόσο ότι το Δικαστήριο προσδιόρισε τη βασική λειτουργία του σήματος, η οποία είναι να εξασφαλίζει στον καταναλωτή ή στον τελικό χρήστη την προέλευση του φέροντος το σήμα προϊόντος ή της οικείας υπηρεσίας, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να διακρίνει, χωρίς κίνδυνο συγχύσεως, το εν λόγω προϊόν ή την υπηρεσία από όσα έχουν άλλη προέλευση. Πράγματι, προκειμένου να μπορεί το σήμα να επιτελεί τη λειτουργία του ως ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού που επιδιώκει να καθιερώσει η Συνθήκη, πρέπει να παρέχει την εγγύηση ότι κάθε προϊόν ή υπηρεσία με το σήμα αυτό έχει κατασκευαστεί ή παρέχεται υπό τον έλεγχο μιας και μόνον επιχειρήσεως η οποία φέρει την ευθύνη για την ποιότητά τους (βλ., μεταξύ άλλων, απόφαση της 12ης Νοεμβρίου 2002, C-206/01, Arsenal Football Club, Συλλογή 2002, σ. I-10273, σκέψη 48).

39 Η Επιτροπή συνάγει εξ αυτών ότι η λειτουργία αυτή δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να προσδιορίζει τον κατασκευαστή με αναφορά στο σήμα, αλλά ότι το σήμα παρέχει την εγγύηση ότι τα αγαθά τέθηκαν στο εμπόριο με τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος.

40 Η Επιτροπή ισχυρίζεται ακόμη ότι το γεγονός και μόνον ότι ένα σήμα αντιστοιχεί στο όνομα προσώπου δεν σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό συνδέεται με τον δικαιούχο του σήματος ή ότι πρέπει να τεκμαίρεται τέτοια σχέση και, κατά

συνέπεια, δεν επιτρέπει να συνάγεται η μεσολάβηση του εν λόγω προσώπου στην κατασκευή των προϊόντων που φέρουν το εν λόγω σήμα. Η Επιτροπή φρονεί ότι η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται με τη συλλογιστική που ακολούθησε το Δικαστήριο στην απόφαση της 16ης Σεπτεμβρίου 2004, C-404/02, Nichols (Συλλογή 2004, σ. I-8499), σύμφωνα με την οποία κανένας ιδιαίτερος κανόνας του δικαίου των σημάτων δεν εφαρμόζεται στο όνομα προσώπου.

41 Η Επιτροπή φρονεί ακόμη ότι ο μέσος καταναλωτής μπορεί να παραπλανηθεί, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας 89/104, από σήμα που αντιστοιχεί στο όνομα προσώπου μόνον αν ένα επιχείρημα πωλήσεως συνίσταται στη δημιουργία πεποιθήσεως ότι το εν λόγω πρόσωπο συμμετέχει στην κατασκευή του προϊόντος που φέρει το εν λόγω σήμα ενώ δεν έχει πλέον καμία σχέση με τον δικαιούχο του εν λόγω σήματος.

42 Τέλος, το σύνολο των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν παρατηρήσεις ενώπιον του Δικαστηρίου φρονεί ότι ο χρόνος που έχει παρέλθει από τη στιγμή που το πρόσωπο που φέρει το όνομα στο οποίο αντιστοιχεί το σήμα δεν είναι πλέον κάτοχος του σήματος αυτού δεν ασκεί επιρροή στο γεγονός ότι το εν λόγω σήμα μπορεί ή δεν μπορεί να παραπλανήσει τον μέσο καταναλωτή.

Εκτίμηση του Δικαστηρίου

43 Το άρθρο 2 της οδηγίας 89/104 περιέχει έναν ενδεικτικό σύμφωνα με την έβδομη αιτιολογική σκέψη της οδηγίας αυτής κατάλογο σημείων από τα οποία είναι δυνατόν να συνίσταται ένα σήμα αν τα σημεία αυτά μπορούν να διακρίνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης από τα αντίστοιχα άλλων επιχειρήσεων, ήτοι αν μπορούν να επιτελούν τη λειτουργία του σήματος που έγκειται στο να προσδιορίζει την προέλευση. Ο κατάλογος αυτός αναφέρει ρητώς τα ονόματα προσώπων (προαναφερθείσα απόφαση Nichols, σκέψη 22).

44 Όπως υπενθύμισε η Επιτροπή, προκειμένου να μπορεί το σήμα να επιτελεί τη λειτουργία του ως ουσιώδες στοιχείο του συστήματος ανόθευτου ανταγωνισμού που επιδιώκει να καθιερώσει και να διατηρεί η Συνθήκη, πρέπει να παρέχει την εγγύηση ότι κάθε προϊόν ή υπηρεσία με το σήμα αυτό έχει κατασκευαστεί ή παρέχεται υπό τον έλεγχο μιας και μόνον επιχειρήσεως η οποία φέρει την ευθύνη για την ποιότητά τους (βλ., μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα απόφαση Arsenal Football Club, σκέψη 48).

45 Σήμα όπως το σήμα ELIZABETH EMANUEL μπορεί να έχει την εν λόγω λειτουργία διακρίσεως των προϊόντων που κατασκευάζει η επιχείρηση, ιδίως όταν το εν λόγω σήμα εκχωρήθηκε από την επιχείρηση αυτή και η τελευταία αυτή επιχείρηση κατασκευάζει το ίδιο είδος προϊόντων με αυτά που έφεραν αρχικώς το επίμαχο σήμα.

46 Πάντως, όσον αφορά σήμα που αντιστοιχεί στο όνομα προσώπου, ο λόγος δημόσιας τάξεως που δικαιολογεί την απαγόρευση του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας 89/104 καταχωρήσεως σήματος δυναμένου να παραπλανήσει το κοινό, ήτοι η προστασία του καταναλωτή, πρέπει να οδηγήσει στο ερώτημα σχετικά με τον κίνδυνο συγχύσεως που το σήμα αυτό δύναται να δημιουργήσει στον μέσο καταναλωτή, ιδίως όταν το πρόσωπο, στο όνομα του οποίου αντιστοιχεί το σήμα, προσωποποιεί την προέλευση των προϊόντων που φέρουν το σήμα αυτό.

47 Ωστόσο, οι περιπτώσεις αρνήσεως καταχωρήσεως του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας 89/104 προϋποθέτουν την ύπαρξη πραγματικής παραπλανήσεως ή ενός αρκούντως σοβαρού κινδύνου παραπλανήσεως του καταναλωτή (απόφαση της 4ης Μαρτίου 1999, C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Συλλογή 1999, σ. I-1301, σκέψη 41).

48 Εν προκειμένω, μολονότι ο μέσος καταναλωτής μπορεί να επηρεασθεί κατά την αγορά ενδύματος που φέρει το σήμα ELIZABETH EMANUEL σκεπτόμενος ότι η προσφεύγουσα της κύριας δίκης μεσολάβησε στον σχεδιασμό του εν λόγω ενδύματος, η επιχείρηση που είναι δικαιούχος του σήματος εξακολουθεί να εγγυάται τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα του εν λόγω ενδύματος.

49 Στη συνέχεια, η επωνυμία Elizabeth Emanuel δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθ' εαυτήν, ότι μπορεί να παραπλανεί το κοινό ως προς τη φύση, την ποιότητα ή την προέλευση του εμπορεύματος που προσδιορίζει.

50 Αντιθέτως, στον εθνικό δικαστή εναπόκειται να εξετάσει αν, κατά την παρουσίαση του σήματος ELIZABETH EMANUEL, δεν υφίσταται βούληση της επιχειρήσεως που υπέβαλε την αίτηση καταχωρήσεως του σήματος αυτού να πείσει τον καταναλωτή ότι η E. Emanuel είναι πάντοτε η δημιουργός των προϊόντων που φέρουν το εν λόγω σήμα ή ότι μετέχει στη δημιουργία τους. Πράγματι στην περίπτωση αυτή, πρόκειται για τέχνασμα που θα μπορούσε να κριθεί δόλιο αλλά δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως παραπλάνηση κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας 89/104 και, ως εκ τούτου, δεν επηρεάζει το σήμα καθ' εαυτό και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα καταχωρίσεώς του.

51 Συνεπώς, στα δύο πρώτα ερωτήματα πρέπει να δοθεί απάντηση ότι δεν μπορεί να απορριφθεί η αίτηση καταχωρήσεως σήματος αντιστοιχούντος στο όνομα του δημιουργού και πρώτου κατασκευαστή προϊόντων που φέρουν το εν λόγω σήμα, εξ αιτίας μόνον της ιδιαιτερότητας αυτής, για τον λόγο ότι παραπλανά το κοινό, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', της οδηγίας 89/104, ιδίως όταν η πελατεία που συνδέεται με το εν λόγω σήμα, καταχωρηθέν προηγουμένως υπό διαφορετική γραφική μορφή, έχει εκχωρηθεί μαζί με την επιχείρηση που κατασκευάζει τα σχετικά προϊόντα.

Επί των δύο τελευταίων ερωτημάτων

52 Με τα δύο τελευταία ερωτήματα, το αιτούν δικαστήριο επιθυμεί, κατ' ουσίαν, να μάθει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο δικαιούχος σήματος μπορεί να καταστεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του για τον λόγο ότι το σήμα αυτό παραπλανά το κοινό, κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 2, στοιχείο β', της οδηγίας 89/104, όταν η συνδεδεμένη με το σήμα πελατεία εκχωρήθηκε με την επιχείρηση που κατασκευάζει τα προϊόντα που φέρουν το σήμα και το εν λόγω σήμα αντιστοιχεί στο όνομα του δημιουργού και πρώτου κατασκευαστή των εν λόγω προϊόντων.

53 Εφόσον οι προϋποθέσεις εκπτώσεως του δικαιώματος του άρθρου 12, παράγραφος 2, στοιχείο β', της οδηγίας 89/104 ταυτίζονται με τις προϋποθέσεις αρνήσεως καταχωρήσεως βάσει του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ', της ιδίας οδηγίας, η εξέταση του οποίου αποτέλεσε το αντικείμενο της απαντήσεως στα πρώτα δύο ερωτήματα, στα δύο τελευταία ερωτήματα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι ο δικαιούχος σήματος αντιστοιχούντος στο όνομα του δημιουργού και πρώτου κατασκευαστή προϊόντων που φέρουν το εν λόγω σήμα δεν μπορεί, λόγω μόνον της ιδιαιτερότητας αυτής, να απολέσει τα δικαιώματά του για τον λόγο ότι το σήμα αυτό παραπλανά το κοινό, κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 2, στοιχείο β', της οδηγίας 89/104, ιδίως όταν η συνδεδεμένη με το σήμα αυτό πελατεία έχει εκχωρηθεί μαζί με την επιχείρηση που κατασκευάζει τα προϊόντα που φέρουν το σήμα αυτό.

Επί των δικαστικών εξόδων

54 Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου, σ' αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται.

Για τους λόγους αυτούς το Δικαστήριο (τρίτο τμήμα) αποφαίνεται:

1) Δεν μπορεί να απορριφθεί η αίτηση καταχωρήσεως σήματος αντιστοιχούντος στο όνομα του δημιουργού και πρώτου κατασκευαστή προϊόντων που φέρουν το εν λόγω σήμα, εξ αιτίας μόνον της ιδιαιτερότητας αυτής, για τον λόγο ότι παραπλανά το κοινό, κατά την έννοια του άρθρου 3, παράγραφος 1, στοιχείο ζ΄, της οδηγίας 89/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων, ιδίως όταν η πελατεία που συνδέεται με το εν λόγω σήμα, καταχωρηθέν προηγουμένως υπό διαφορετική γραφική μορφή, έχει εκχωρηθεί μαζί με την επιχείρηση που κατασκευάζει τα σχετικά προϊόντα.

2) Ο δικαιούχος σήματος αντιστοιχούντος στο όνομα του δημιουργού και πρώτου κατασκευαστή των προϊόντων που φέρουν το εν λόγω σήμα δεν μπορεί, λόγω μόνον της ιδιαιτερότητας αυτής, να απολέσει τα δικαιώματά του για τον λόγο ότι το σήμα αυτό παραπλανά το κοινό, κατά την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 2, στοιχείο β΄, της οδηγίας 89/104, ιδίως όταν η συνδεδεμένη με το σήμα αυτό πελατεία έχει εκχωρηθεί μαζί με την επιχείρηση που κατασκευάζει τα προϊόντα που φέρουν το σήμα αυτό.

(υπογραφές)