YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

30 päivänä maaliskuuta 2006 *

Asiassa C-259/04,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 26.5.2004 tekemällään päätöksellä, jonka High Court of Justice (England & Wales) on välittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle ja joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 16.6.2004, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Elizabeth Florence Emanuel

vastaan

Continental Shelf 128 Ltd,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas sekä tuomarit J. Malenovský, J.-P. Puissochet (esittelevä tuomari), A. Borg Barthet ja U. Lõhmus,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 1.12.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Elizabeth Florence Emanuel, edustajinaan barrister J. Hill, solicitor H. Evans ja solicitor C. Daniel,

– Continental Shelf 128 Ltd, edustajanaan barrister R. Hacon,

– Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään E. O'Neill, avustajanaan barrister M. Tappin,

– Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään N. B. Rasmussen,

kuultuaan julkisasiamiehen 19.1.2006 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks -nimisen elimen (Lord Chancellorin vuoden 1994 tavaramerkkilain 76 §:n mukaisesti määräämä

ratkaisija valitusasioissa, jotka koskevat tavaramerkkirekisteriviranomaisen päätöksiä, jäljempänä määrätty ratkaisija) esittämä ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat vaatesuunnittelija Elizabeth Florence Emanuel ja Continental Shelf 128 Ltd -niminen yhtiö (jäljempänä CSL). Oikeudenkäynnissä on kyse kahdesta Emanuelin kyseistä yhtiötä vastaan vireille saattamasta asiasta eli yhtäältä väitteestä, joka on tehty tavaramerkin "ELIZABETH EMANUEL", joka kirjoitetaan isoin kirjaimin (jäljempänä tavaramerkki ELIZABETH EMANUEL) ja joka on tarkoitettu CSL:n valmistamia vaatteita varten, rekisteröintiä vastaan, ja toisaalta vaatimuksesta tavaramerkin "Elizabeth Emanuel", joka kirjoitetaan alkukirjaimia lukuun ottamatta pienin kirjaimin ja jonka on vuonna 1997 rekisteröinyt toinen yhtiö, joka on myöhemmin luovuttanut kyseisen tavaramerkin CSL:lle (jäljempänä tavaramerkki Elizabeth Emanuel tai rekisteröity tavaramerkki), julistamisesta menetetyksi.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan sanamuoto on seuraava:

"Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

– –

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen;

– –."

4 Saman direktiivin 12 artiklan 2 kohdan sanamuoto on seuraava:

"Tavaramerkki on julistettava menetetyksi – –, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen:

– –

b) se on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niissä tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity."

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

5 Emanuel, joka on kuuluisa vaatesuunnittelija häämuodin alalla, perusti vuonna 1990 yrityksen nimellä Elizabeth Emanuel.

6 Vuonna 1996 Emanuel muodosti Hamlet International Plc -nimisen yhtiön kanssa Elizabeth Emanuel Plc -nimisen yhtiön (jäljempänä EE Plc). Emanuel luovutti EE Plc:lle vaatteiden suunnittelu- ja myyntitoimintansa, yrityksen koko varallisuuden goodwill-arvo mukaan lukien, ja rekisteröintihakemuksen, joka koski tavaramerkkiä Elizabeth Emanuel ja joka rekisteröitiin vuonna 1997.

7 EE Plc luovutti syyskuussa 1997 liikevarallisuutensa, goodwill-arvon ja rekisteröidyn tavaramerkin Frostprint Ltd -nimiselle yhtiölle, joka muutti välittömästi nimensä Elizabeth Emanuel International Ltd:ksi (jäljempänä EE International). EE International palkkasi Emanuelin työntekijäkseen, ja hän irtisanoutui kuukautta myöhemmin.

8 EE International luovutti rekisteröidyn tavaramerkin marraskuussa 1997 toiselle, Oakridge Trading Ltd -nimiselle yhtiölle (jäljempänä Oakridge). Oakridge haki 18.3.1998 tavaramerkin ELIZABETH EMANUEL rekisteröintiä.

9 Tätä hakemusta vastaan tehtiin väite 7.1.1999. Rekisteröidyn tavaramerkin Elizabeth Emanuel julistamista menetetyksi haettiin 9.9.1999.

10 Väitteen ja menettämisvaatimuksen ensimmäisenä käsitellyt Hearing Officer hylkäsi ne 17.10.2002 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että vaikka yleisöä oli tosiasiassa johdettu harhaan ja oli aiheutettu sekaannusta heidän keskuudessaan, tämä tapahtui laillisesti, koska kyseessä oli väistämätön seuraus aikaisemmin alkuperäisen omistajan nimellä toimineen yrityksen ja kyseiseen nimeen liittyvän goodwill-arvon luovutuksesta.

11 Tästä päätöksestä valitettiin määrätylle ratkaisijalle, joka ei CSL:n – jolle rekisteröity tavaramerkki ja tavaramerkkiä ELIZABETH EMANUEL koskeva rekisteröintihakemus luovutettiin asian käsittelyn kuluessa – vaatimuksesta huolimatta siirtänyt asiaa High Court of Justicen käsiteltäväksi Trade Marks Act 1994 -nimisen lain (jäljempänä tavaramerkkilaki) 76 §:n, jossa säädetään tällaisesta mahdollisuudesta siirtää asia, jos määrätty ratkaisija katsoo, että asiaan liittyy yleisesti merkittävä oikeudellinen kysymys, nojalla.

12 Käsittelyssä keskityttiin Hearing Officerin menettelyn tapaan kysymykseen siitä, voivatko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohta ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohta olla CSL:ää vastaan esitettyjen vaatimusten perusteena.

13 Tässä tilanteessa määrätty ratkaisija päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko tavaramerkki omiaan johtamaan yleisöä harhaan ja onko sen rekisteröinti kiellettyä direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla seuraavissa olosuhteissa:

– tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo on luovutettu kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa,

– tavaramerkki ilmaisi ennen luovutusta merkittävälle osalle kohdeyleisöstä, että tietty henkilö osallistui tavaramerkillä varustettujen tavaroiden suunnitteluun tai luomiseen,

– luovutuksensaaja haki luovutuksen jälkeen tavaramerkin rekisteröintiä ja

– hakemuksen jättämisen aikaan merkittävä osa kohdeyleisöstä uskoi virheellisesti tavaramerkin käytön ilmaisevan, että kyseinen henkilö osallistui edelleen tavaramerkillä varustettujen tavaroiden suunnitteluun ja luomiseen, ja tämä käsitys todennäköisesti vaikutti kohdeyleisön tämän osan kulutuskäyttäytymiseen?

2) Jos ensimmäiseen kysymykseen ei vastata varauksetta myöntävästi, mitä muita seikkoja on otettava huomioon arvioitaessa, onko tavaramerkki omiaan johtamaan yleisöä harhaan ja näin ollen sen rekisteröinti kiellettyä [direktiivin 89/104] 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla, ja onko erityisesti sillä merkitystä, että harhaanjohtavuuden vaara todennäköisesti vähenee ajan myötä?

3) Onko rekisteröity tavaramerkki käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi ja onko se siten julistettava menetetyksi direktiivin [89/104] 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla seuraavissa olosuhteissa:

– rekisteröity tavaramerkki ja siihen liittyvä goodwill-arvo on luovutettu kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa,

– merkki ilmaisi ennen luovutusta merkittävälle osalle kohdeyleisöstä, että tietty henkilö osallistui tavaramerkillä varustettujen tavaroiden suunnitteluun tai luomiseen,

– luovutuksen jälkeen vaadittiin tavaramerkin menetetyksi julistamista ja

– hakemuksen jättämisen aikaan merkittävä osa kohdeyleisöstä uskoi virheellisesti tavaramerkin käytön ilmaisevan, että kyseinen henkilö osallistui edelleen tavaramerkillä varustettujen tavaroiden suunnitteluun tai luomiseen, ja tämä käsitys todennäköisesti vaikutti kohdeyleisön tämän osan kulutuskäyttäytymiseen?

4) Jos kolmanteen kysymykseen ei vastata varauksetta myöntävästi, mitä muita seikkoja on otettava huomioon arvioitaessa, onko rekisteröity tavaramerkki käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi ja siten julistettava menetetyksi [direktiivin 89/104] 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla, ja onko erityisesti sillä merkitystä, että harhaanjohtavuuden vaara todennäköisesti vähenee ajan myötä?"

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen johdosta esitetyt huomautukset

14 Emanuel esitti 22.2.2006 päivätyssä kirjeessään julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta koskevia huomautuksia. Hän viittasi julkisasiamiehen tekemiin tulkintavirheisiin, jotka koskevat yhtäältä direktiivin 89/104 3 ja 12 artiklaa ja toisaalta yhteisöjen tuomioistuimen aikaisemmin käsittelemiin asioihin perustuvaa oikeuskäytäntöä.

15 Koska yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön ja yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen mukaan osapuolten ei ole mahdollista esittää huomautuksia vastauksena julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen (ks. asia C-17/98, Emesa Sugar, määräys 4.2.2000, Kok. 2000, s. I-665, 2 kohta), Emanuelin huomautuksia ei voida ottaa tutkittavaksi.

16 Yhteisöjen tuomioistuin voi kuitenkin omasta aloitteestaan tai julkisasiamiehen ehdotuksesta tai myös asianosaisten pyynnöstä määrätä työjärjestyksensä 61 artiklan mukaisesti suullisen käsittelyn aloitettavaksi uudelleen, jos se katsoo, että sillä ei ole riittävästi tietoa asiasta tai että asia olisi ratkaistava sellaisen perustelun nojalla, josta asianosaiset eivät ole saaneet tilaisuutta lausua (ks. asia C-309/99, Wouters ym., tuomio 19.2.2002, Kok. 2002, s. I-1577, 42 kohta; asia C-434/02, Arnold André, tuomio 14.12.2004, Kok. 2004, s. I-11825, 27 kohta ja asia C-210/03, Swedish Match, tuomio 14.12.2004, Kok. 2004, s. I-11893, 25 kohta).

17 Esillä olevassa asiassa yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että sillä on käytettävissään kaikki tarpeelliset tiedot, jotta se voi vastata esitettyihin kysymyksiin. Suullista käsittelyä ei siten ole määrättävä aloitettavaksi uudelleen.

Ennakkoratkaisukysymysten tutkittavaksi ottaminen

18 Ennen esitettyihin kysymyksiin vastaamista on tutkittava, voidaanko määrättyä ratkaisijaa pitää EY 234 artiklassa tarkoitettuna tuomioistuimena.

19 Harkitessaan, onko tietty elin tässä perustamissopimuksen määräyksessä tarkoitettu tuomioistuin, mikä on pelkästään yhteisön oikeuden perusteella ratkaistava kysymys, yhteisöjen tuomioistuin ottaa huomioon useita seikkoja, joita ovat muun muassa

kyseisen elimen lakisääteisyys, pysyvyys, sen tuomiovallan pakottavuus, menettelyn kontradiktorisuus, toimiminen oikeussääntöjen soveltajana ja riippumattomuus (ks. mm. asia 61/65, Vaassen-Göbbels, tuomio 30.6.1966, Kok. 1966, s. 377 ja 380, Kok. Ep. I, s. 263; asia C-54/96, Dorsch Consult, tuomio 17.9.1997, Kok. 1997, s. I-4961, 23 kohta ja asia C-416/96, Nour Eddline El-Yassini, tuomio 2.3.1999, Kok. 1999, s. I-1209, 17 kohta).

20 Määrätystä ratkaisijasta säädetään tavaramerkkilaissa.

21 Kyseisen lain 76 ja 77 §:n mukaan Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marksin (toiselta nimeltään Registrar of Trade Marks) päätöksistä voidaan valittaa määrätylle ratkaisijalle, jonka Lord Chancellor nimittää Lord Advocatea kuultuaan. Määrätty ratkaisija jakaa tämän toimivallan Englannissa ja Walesissa High Court of Justicen kanssa ja Skotlannissa Court of Sessionin kanssa.

22 Valittajalla on oikeus valita, mihin tuomioistuimeen hän valittaa. Määrätty ratkaisija voi kuitenkin tietyissä tapauksissa päättää siirtää valituksen High Court of Justicen käsiteltäväksi, ja näin on muun muassa silloin, kun määrätty ratkaisija katsoo, että asiaan liittyy yleisesti merkittävä oikeudellinen kysymys.

23 Määrätty ratkaisija on pysyvä elin, joka antaa lakiin perustuvia ratkaisuja soveltamalla tavaramerkkilakia ja noudattamalla Trade Marks Rules 2000 -nimisen asetuksen (vuoden 2000 tavaramerkkiasetus) 63–65 §:n mukaisia menettelysääntöjä. Menettely on kontradiktorinen. Määrätyn ratkaisijan päätöksiä on noudatettava, ja ne ovat lähtökohtaisesti lopullisia, jos niistä ei poikkeuksellisesti nosteta laillisuusvalvontaa koskevaa kumoamiskannetta (judicial review).

24 Määrätty ratkaisija nauttii toimikautensa aikana samoista riippumattomuutta koskevista takeista kuin tuomarit.

25 Edellä esitetystä seuraa, että määrättyä ratkaisijaa on pidettävä EY 234 artiklassa tarkoitettuna tuomioistuimena, joten ennakkoratkaisukysymykset otetaan tutkittaviksi.

Ensimmäinen ja toinen kysymys

26 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kahdella ensimmäisellä kysymyksellään, millä edellytyksillä tavaramerkin rekisteröinti voidaan evätä sillä perusteella, että se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kun kyseiseen tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa ja kun mainittu tavaramerkki, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut mainitut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä, on rekisteröity aikaisemmin graafiselta muodoltaan erilaisena.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

27 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei suoralta kädeltä hylkää kummankaan esillä olevassa asiassa esitetyn väitteen tueksi esitettyjä argumentteja. Se arvioi yhtäältä, että yleinen etu edellyttää, ettei tavaramerkki ole harhaanjohtava kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan näkökulmasta, ja toisaalta, että on kuitenkin yleisen edun mukaista sallia yritysten ja goodwill-arvon myynti ja luovutus yhdessä niihin liittyvien tavaramerkkien kanssa.

28 Emanuel, joka on pääasian valittaja, vetoaa siihen, että direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa taattu kuluttajansuojaa koskeva yleinen etu on ensisijainen. Kyseisen säännöksen soveltamiseksi riittää Emanuelin mukaan se, että on vähintään olemassa tosiasiallinen vaara, että riidanalaisen tavaramerkin käyttö johtaa harhaan niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, keskivertokuluttajia tavaroiden ja palvelujen alkuperän suhteen ja että tällä käytöllä vaikutetaan näiden kuluttajien ostopäätöksiin. Tällaisen vaaran olemassaolo on tosiseikkoihin liittyvä kysymys, joten kaikki erehtymisen todennäköisyyteen vaikuttavat seikat on otettava huomioon.

29 Emanuel arvioi, että koska sekaannusvaara on täten näytetty toteen, sillä, että goodwill-arvo ja tavaramerkki on luovutettu yritykselle, joka arvioi voivansa käyttää tätä tavaramerkkiä, ei ole merkitystä.

30 CSL, joka on pääasian vastapuoli, väittää, että direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa ei erotella tavaramerkkejä sen mukaan, vastaavatko ne henkilön nimeä vai eivät. Ainoan merkityksellisen arviointiperusteen muodostaa CSL:n mukaan se, että määritetään objektiivisesti, ovatko tavaramerkit omiaan johtamaan yleisöä harhaan tai ovatko ne tulleet harhaanjohtaviksi muun muassa siten, että toisiin tavaroihin nähden aiheutuu sekaannusta.

31 CSL:n mukaan Emanuelin väite keskivertokuluttajien keskuudessa olevasta sekaannusvaarasta perustuu yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, joka liittyy erityisasetuksiin ja jota ei voida soveltaa tulkittaessa direktiiviä 89/104.

32 CSL arvioi sen osalta, miten keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin, joka vastaa nimeä, että erityisesti muotialalla kyseinen kuluttaja tietää, että liikenimi liittyy yrityksen valmistamaan tavaraan ja että yritys voidaan luovuttaa tämän nimen kanssa. Tämän yhtiön mukaan kyseinen huomio pätee myös leipureihin, viininvilje-

lijöihin tai ylellisyystuotteiden valmistajiin. Siten liikenimen siirrolla ei sellaisenaan voida automaattisesti aiheuttaa sekaannusta, liittyipä tähän siirtoon julkisuutta tai ei.

33 CSL väittää erityisesti, että jos Emanuelin näkemys hyväksyttäisiin, yritystä ei olisi mahdollista luovuttaa siihen liittyvän goodwill-arvon ja yrityksessä valmistettavien tavaroiden tavaramerkin kanssa. Yrityksen myyntiarvo perustuu CSL:n mukaan hyvin usein lähinnä siirrettyyn tavaramerkkiin.

34 Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan tarkoituksena on estää sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, jotka johtavat yleisöä harhaan itse kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien osalta, eikä tavaroiden tai palvelujen, joita rekisteröinti koskee, alkuperän tai tähän alkuperään liittyvien ominaisuuksien osalta.

35 Kyseisen hallituksen mukaan tätä säännöstä ei ole annettu, jotta tavaramerkki voitaisiin kieltää pelkästään siksi, että kyseessä olevat tavarat eivät vastaa laadultaan ostajan odotuksia, johtuipa tämä siitä, että tietty henkilö ei enää osallistu näiden tavaroiden suunnitteluun tai luomiseen, taikka mistä tahansa muusta syystä. Vaikka tavaramerkillä on voitava taata, että tavarat ovat peräisin yhdestä ja samasta yrityksestä, joka vastaa niiden laadusta, kyseinen tavaramerkki ei yleensä itsessään kuvasta tätä laatua.

36 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää, että yleisö tietää, että tavaroiden, joissa on tietty tavaramerkki, laatu voi vaihdella, mikä voi johtua joko tavaramerkin haltijan päätöksestä, omistajan tai johdon vaihtumisesta taikka suunnittelijoiden keskuudessa tai tuotantopaikalla toteutetuista muutoksista. Tavaramerkin haltijan vaihtuminen ei siis voi johtaa keskivertokuluttajaa harhaan.

37 Euroopan yhteisöjen komissio toteaa ensinnäkin, että yhteisöjen tuomioistuimella ei ole vielä ollut tilaisuutta tulkita direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa tapauksissa, joissa tavaramerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan, ja se ei täten ole vielä yksilöinyt tämän säännöksen suojaamaa yleistä etua, joka voi olla eri kuin se, jota on analysoitu sellaisten muiden ehdottomien rekisteröintiesteiden yhteydessä, joita on tarkasteltu yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 annetussa tuomiossa (Kok. 1999, s. I-2779), asiassa C-299/99, Philips, 18.6.2002 annetussa tuomiossa (Kok. 2002, s. I-5475) tai asiassa C-104/01, Libertel, 6.5.2003 annetussa tuomiossa (Kok. 2003, s. I-3793).

38 Komissio kuitenkin muistuttaa, että yhteisöjen tuomioistuin on yksilöinyt tavaramerkillä olevan keskeisen tehtävän, joka on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. Tavaramerkin on nimittäin oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi täyttää keskeisen tehtävänsä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, jonka luominen ja ylläpitäminen on perustamissopimuksen tavoitteena (ks. mm. asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I-10273, 48 kohta).

39 Komissio päättelee tästä, että tämä tehtävä ei merkitse sitä, että kuluttajan on tavaramerkin perusteella voitava yksilöidä valmistaja, vaan sitä, että tavaramerkki on takeena siitä, että tavarat on saatettu markkinoille tavaramerkin haltijan suostumuksella.

40 Komissio väittää myös, että pelkästään se seikka, että tavaramerkki vastaa henkilön nimeä, ei merkitse sitä, että tämä henkilö on yhteydessä tavaramerkin haltijaan tai että tällaisen yhteyden on oletettava olevan olemassa, ja näin ollen tämän seikan

perusteella ei voida päätellä, että mainittu henkilö on mukana kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden luomisessa. Komissio esittää, että tätä väitettä tukee yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-404/02, Nichols, 16.9.2004 antamassaan tuomiossa (Kok. 2004, s. I-8499) esittämä päättely, jonka mukaan henkilön nimeen ei sovelleta mitään tavaramerkkioikeuden erityissääntöä.

41 Komissio katsoo myös, että keskivertokuluttajaa voidaan johtaa harhaan henkilön nimeä vastaavalla tavaramerkillä direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla ainoastaan, jos myyntiargumentissa uskotellaan, että tämä henkilö osallistuu kyseessä olevalla tavaramerkillä varustetun tavaran luomiseen, vaikka hänellä ei ole enää mitään yhteyttä mainitun tavaramerkin haltijaan.

42 Kaikki yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksia esittäneet osapuolet katsovat, että sillä, kuinka paljon aikaa on kulunut siitä, kun henkilö, jonka nimeä tavaramerkki vastaa, ei ole enää tavaramerkin haltija, ei ole merkitystä sen kannalta, voidaanko tällä tavaramerkillä johtaa keskivertokuluttajaa harhaan vai ei.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

43 Direktiivin 89/104 2 artiklaan sisältyy direktiivin johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa esimerkiksi luokiteltu luettelo merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä, jos niillä voidaan erottaa jonkin yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista, toisin sanoen jos niillä voidaan täyttää tavaramerkin alkuperää osoittava tehtävä. Tässä luettelossa mainitaan nimenomaisesti henkilönnimet (em. asia Nichols, tuomion 22 kohta).

44 Kuten komissio on muistuttanut, tavaramerkin on oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi täyttää keskeisen tehtävänsä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, jonka luominen ja ylläpitäminen on perustamissopimuksen tavoitteena (ks. mm. em. asia Arsenal Football Club, tuomion 48 kohta).

45 Tavaramerkin ELIZABETH EMANUEL kaltaisella tavaramerkillä voi olla tämä yrityksen tuottamien tavaroiden yksilöimistehtävä muun muassa silloin, kun mainittu tavaramerkki on luovutettu kyseiselle yritykselle ja kun tämä yritys tuottaa samantyyppisiä tavaroita kuin kyseessä olevalla tavaramerkillä alun perin varustetut tavarat.

46 Henkilön nimeä vastaavan tavaramerkin osalta ordre public -syystä eli kuluttajien suojaamiseksi – joka on perustana direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädetylle kiellolle rekisteröidä tavaramerkkiä, jolla voidaan johtaa yleisöä harhaan – on kuitenkin tarkasteltava sekaannusvaaraa, jonka tällainen tavaramerkki voi aiheuttaa keskivertokuluttajien keskuudessa erityisesti silloin, kun tällä tavaramerkillä varustetut tavarat henkilöityivät alun perin siihen henkilöön, jonka nimeä tavaramerkki vastaa.

47 Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen rekisteröintiesteiden osalta edellytetään kuitenkin, että voidaan katsoa, että merkki on tosiasiallisesti harhaanjohtava tai että on olemassa riittävän vakava kuluttajien harhaanjohtamista koskeva vaara (asia C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, tuomio 4.3.1999, Kok. 1999, s. I-1301, 41 kohta).

48 Vaikka esillä olevassa asiassa keskivertokuluttajan päätökseen ostaa tavaramerkillä ELIZABETH EMANUEL varustettu vaate voi vaikuttaa se, että hän kuvittelee pääasian valittajan osallistuneen tämän vaatteen suunnitteluun, mainitun vaatteen ominaispiirteistä ja ominaisuuksista vastaa tavaramerkin haltijana oleva yritys.

49 On täten katsottava, ettei nimitys Elizabeth Emanuel sellaisenaan ole omiaan johtamaan yleisöä harhaan niiden tavaroiden lajin, laadun tai alkuperän osalta, jotka se kattaa.

50 Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on sen sijaan tutkia, ettei kyse ole siitä, että tavaramerkki ELIZABETH EMANUEL on sen rekisteröintiä hakeneen yrityksen pyrkimyksen mukaisesti esitetty siten, että sillä uskotellaan kuluttajille, että Emanuel on edelleen mainitulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden suunnittelija tai että hän osallistuu niiden suunnitteluun. Tässä tapauksessa olisi nimittäin kyse menettelystä, jota voitaisiin pitää vilpillisenä mutta jota ei voitaisi tarkastella direktiivin 89/104 3 artiklassa tarkoitettuna harhaanjohtamisena ja joka ei tämän vuoksi vaikuttaisi itse tavaramerkkiin eikä näin ollen mahdollisuuteen rekisteröidä se.

51 Kahteen ensimmäiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä, rekisteröintiä ei voida evätä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki johtaa yleisöä harhaan direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla, etenkään kun mainittuun tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemmin graafiselta muodoltaan erilaisena, liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa.

Kolmas ja neljäs kysymys

52 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee jälkimmäisillä kahdella kysymyksellään, millä edellytyksillä tavaramerkin haltijan voidaan julistaa menettäneen tavaramerkin sillä perusteella, että se on tullut harhaanjohtavaksi direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kun mainittuun tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa ja kun tämä tavaramerkki vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut mainitut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä.

53 Koska tavaramerkin menettämistä koskevat edellytykset, joista säädetään direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, ovat samat kuin saman direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaan perustuvan rekisteröinnin epäämisen osalta, jonka tarkastelua kahteen ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus koskee, kahteen jälkimmäiseen kysymykseen on vastattava, että tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä, haltijan ei voida julistaa menettäneen tavaramerkkiä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki on tullut harhaanjohtavaksi direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, etenkään kun tähän tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa.

Oikeudenkäyntikulut

54 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä, rekisteröintiä ei voida evätä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki johtaa yleisöä harhaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla, etenkään kun mainittuun tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemmin graafiselta muodoltaan erilaisena, liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa.**

2) **Tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä, haltijan ei voida julistaa menettäneen tavaramerkkiä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki on tullut harhaanjohtavaksi direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, etenkään kun tähän tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa.**

Allekirjoitukset