DOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 30 mars 2006 *

I mål C-259/04,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG från The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Förenade kungariket) enligt beslut av den 26 maj 2004 översänt av High Court of Justice (England & Wales), vilket inkom till domstolen den 16 juni 2004, i målet

Elizabeth Florence Emanuel

mot

Continental Shelf 128 Ltd,

meddelar

DOMSTOLEN (tredje avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden A. Rosas samt domarna J. Malenovský, J.-P. Puissochet (referent), A. Borg Barthet och U. Lõhmus,

* Rättegångsspråk: engelska.

generaladvokat: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
justitiesekreterare: avdelningsdirektören L. Hewlett,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 1 december 2005,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

— Elizabeth Florens Emanuel, genom J. Hill, barrister, H. Evans och C. Daniel, solicitors,

— Continental Shelf 128 Ltd, genom R. Hacon, barrister,

— Förenade kungarikets regering, genom E. O'Neill, i egenskap av ombud, biträdd av M. Tappin, barrister,

— Europeiska gemenskapernas kommission, genom N.B. Rasmussen, i egenskap av ombud,

och efter att den 19 januari 2006 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

1 Begäran om förhandsavgörande har inkommit från The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (den person som Lord Chancellor tillsatt enligt

section 76 i den brittiska varumärkeslagen av år 1994 för att avgöra överklagande från varumärkesregistret, nedan kallad den tillsatta personen) och avser tolkningen av artiklarna 3.1 g och 12.2 b i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178).

2 Begäran har framställts i samband med en tvist mellan modeskaparen Elizabeth Florence Emanuel och företaget Continental Shelf 128 Ltd (nedan kallat CSL). Tvisten avser två förfaranden mellan henne och detta företag angående dels en invändning mot registrering av varumärket ELIZABETH EMANUEL med versaler (nedan kallat varumärket ELIZABETH EMANUEL) för kläder tillverkade av CSL, dels en ansökan om upphävande av varumärket Elizabeth Emanuel, med gemena bokstäver med undantag för initialerna, som år 1997 registrerades av ett annat företag som därefter överlåtit registreringen till CSL (nedan kallat varumärket Elizabeth Emanuel eller det registrerade varumärket).

Tillämpliga bestämmelser

3 Artikel 3.1 i direktiv 89/104 har följande lydelse:

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

...

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

...”

4 Artikel 12.2 i direktiv 89/104 har följande lydelse:

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

...

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

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

5 Elizabeth Florence Emanuel, som är välkänd modeskapare på området för bröllopsmode, bildade år 1990 ett företag med firman Elizabeth Emanuel.

6 År 1996 bildade Elizabeth Florence Emanuel tillsammans med företaget Hamlet International Plc företaget Elizabeth Emanuel Plc (nedan kallat EE Plc). Till det sistnämnda företaget överlät Elizabeth Florence Emanuel sin verksamhet för utformning och saluföring av kläder, samtliga tillgångar i företaget, däribland goodwill och rättigheterna knutna till ansökan om registrering av varumärket Elisabeth Emanuel som skulle komma att registreras år 1997.

7 I september 1997 överlät EE Plc affärsrörelsen, goodwill och det registrerade varumärket till företaget Frostprint Ltd, som omedelbart ändrade sin firma till Elizabeth Emanuel International Ltd (nedan kallat EE International). EE International anställde Elizabeth Florence Emanuel, som dock lämnade sin anställning en månad senare.

8 I november 1997 överlät EE International det registrerade varumärket till ett annat företag, Oakridge Trading Ltd (nedan kallat Oakridge). Den 18 mars 1998 lämnade Oakridge in en ansökan om registrering av varumärket ELIZABETH EMANUEL.

9 En invändning mot den ovannämnda ansökan framställdes den 7 januari 1999. En ansökan om upphävande av det registrerade varumärket Elizabeth Emanuel ingavs den 9 september samma år.

10 Hearing Officer, som var första instans i invändningsförfarandet och förfarandet avseende upphävande, avslog dessa ansökningar genom beslut av den 17 oktober 2002 med motiveringen att det förhållandet att allmänheten faktiskt hade kunnat vilseledas var rättsenligt, eftersom det var en oundviklig följd av att ett företag och dess goodwill hade överlåtits, som tidigare drivits under den ursprunglige ägarens namn.

11 Detta beslut överklagades till den tillsatta personen, som inte hänsköt målet till High Court of Justice trots att CSL, som under förfarandet förvärvat det registrerade varumärket och rättigheterna knutna till ansökan om registrering av varumärket ELIZABETH EMANUEL, hade ansökt om detta med stöd av Section 76 i varumärkeslagen av år 1994 (Trade Marks Act 1994, nedan kallad varumärkeslagen). I denna föreskrivs en möjlighet att hänskjuta ett mål om den tillsatta personen anser att det väcker en fråga av allmänt rättsligt intresse.

12 Diskussionen har, liksom inför Hearing Officer, koncentrerats till frågan huruvida artiklarna 3.1 g och 12.2 b i direktiv 89/104 kan utgöra grund för förfaranden mot CSL.

13 Den tillsatta personen har under dessa omständigheter beslutat att vilandeförklara målet och att ställa följande frågor till domstolen:

"1) Är ett varumärke sådant att det är ägnat att vilseleda allmänheten och således inte kan registreras enligt artikel 3.1 g [i direktiv 89/104] under följande omständigheter:

— Den goodwill som är knuten till varumärket har överlåtits tillsammans med det företag som tillverkar de varor som försetts med varumärket.

— Före överlåtelsen innebar varumärket för en betydande andel av omsättningskretsen att en viss person var involverad i utformning och tillverkning av de varor som varumärket användes för.

— Efter överlåtelsen ansökte den nye ägaren om registrering av varumärket.

— När ansökan ingavs hade en betydande andel av omsättningskretsen den felaktiga uppfattningen att användningen av varumärket innebar att den ovannämnda personen fortfarande var involverad i utformning eller tillverkning av de varor varumärket användes för, vilket sannolikt påverkade köpbeteendet?

2) Om svaret på den första frågan inte är förbehållslöst jakande, vilka andra omständigheter skall beaktas vid bedömningen av om ett varumärke är sådant att det är ägnat att vara vilseledande och därmed inte kan registreras enligt artikel 3.1 g [i direktiv 89/104] och, i synnerhet, kan den omständigheten beaktas att risken för vilseledande sannolikt kommer att minska med tiden?

3) Är ett registrerat varumärke ägnat att vara vilseledande till följd av innehavarens användning av det eller den användning som skett med hans samtycke och kan varumärket därvid bli föremål för upphävande i enlighet med artikel 12.2 b [i direktiv 89/104] under följande omständigheter:

— Varumärket och den goodwill som är knuten till det har överlåtits tillsammans med det företag som tillverkar de varor som försetts med varumärket.

— Före överlåtelsen innebar varumärket för en betydande andel av omsättningskretsen att en viss person var involverad i utformning och tillverkning av de varor som varumärket användes för.

— Efter överlåtelsen har en ansökan om upphävande av varumärket ingetts.

— När ansökan ingavs hade en betydande andel av omsättningskretsen den felaktiga uppfattningen att användningen av varumärket innebar att den ovannämnda personen fortfarande var involverad i utformning eller tillverkning av de varor varumärket användes för, vilket sannolikt påverkade köpbeteendet?

4) Om svaret på den tredje frågan inte är förbehållslöst jakande, vilka andra omständigheter skall beaktas vid bedömningen av om ett varumärke är sådant att det är ägnat att vara vilseledande, till följd av innehavarens användning av det eller den användning som skett med hans samtycke, på så sätt att varumärket kan bli föremål för upphävande i enlighet med artikel 12.2 b [i direktiv 89/104] och, i synnerhet, kan den omständigheten beaktas att risken för vilseledande sannolikt kommer att minska med tiden?"

Yttranden med anledning av generaladvokatens förslag till avgörande

14 Elizabeth Florence Emanuel har yttrat sig över generaladvokatens förslag till avgörande genom skrivelse av den 22 februari 2006. Hon har gjort gällande att generaladvokaten begått misstag vid tolkningen av artiklarna 3 och 12 i direktiv 89/104 samt av domstolens rättspraxis i tidigare mål.

15 I domstolens stadga och rättegångsregler finns ingen föreskrift om att parterna har möjlighet att yttra sig över generaladvokatens förslag till avgörande (se beslut av den 4 februari 2000 i mål C-17/98, Emesa Sugar, REG 2000, s. I-665, punkt 2). Elizabeth Florence Emanuels yttrande kan därför inte beaktas.

16 Domstolen kan emellertid ex officio, på förslag av generaladvokaten eller efter parternas yrkande, besluta att återuppta det muntliga förfarandet med stöd av artikel 61 i rättegångsreglerna om den anser att den inte har erhållit tillräckliga upplysningar eller om målet skall avgöras på grundval av argument som parterna inte tagit ställning till (se dom av den 19 februari 2002 i mål C-309/99, Wouters m. fl., REG 2002, s. I-1577, punkt 42, och av den 14 december 2004 i mål C-434/02, Arnold André, REG 2004, s. I-11825, punkt 27, och i mål C-210/03, Swedish Match, REG 2004, s. I-11893, punkt 25).

17 Domstolen anser att den i förevarande mål har tillgång till alla de uppgifter som är nödvändiga för att kunna besvara de frågor som ställts. Det finns därför inte anledning att besluta att återuppta det muntliga förfarandet.

Huruvida tolkningsfrågorna kan tas upp till sakprövning

18 Innan frågorna besvaras skall domstolen pröva om den tillsatta personen skall anses utgöra en domstol i den mening som avses i artikel 234 EG.

19 För att bedöma huruvida det hänskjutande organet är en domstol i den mening som avses i den ovannämnda bestämmelsen, skall domstolen beakta ett antal omständigheter, såsom om organet är upprättat enligt lag, om det är av stadigvarande karaktär,

om dess jurisdiktion är av tvingande art, om förfarandet är kontradiktoriskt, om organet tillämpar rättsregler och om det har en oberoende ställning (se bland annat dom av den 30 juni 1966 i mål 61/65, Vaassen-Göbbels, REG 1966, s. 377 och s. 380, svensk specialutgåva, volym, 1, s. 263, av den 17 september 1997 i mål C-54/96, Dorsch Consult, REG 1997, s. I-4961, punkt 23, och av den 2 mars 1999 i mål C-416/96, Nour Eddline El-Yassini, REG 1999, s. I-1209, punkt 17).

20 Möjligheten att överklaga till den tillsatta personen har införts genom varumärkeslagen.

21 Enligt artiklarna 76 och 77 i varumärkeslagen kan beslut som fattats av Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (även kallad Registrar of Trade Marks) överklagas till den tillsatta personen, som utnämns av Lord Chancellor efter samråd med Lord Advocate. Den tillsatta personen delar denna behörighet med High Court of Justice i England och Wales och med Court of Session i Skottland.

22 Det ankommer på klaganden att välja till vilken domstol denne vill överklaga. Den tillsatta personen kan emellertid under vissa omständigheter besluta att hänskjuta överklagandet till High Court of Justice, bland annat om han finner att målet väcker en fråga av allmänt rättsligt intresse.

23 Den tillsatta personen är ett permanent organ som dömer efter rättsregler i enlighet med varumärkeslagen och i enlighet med de förfaranderegler som föreskrivs i artiklarna 63–65 i en förordning av år 2000 om varumärken (Trade Marks Rules 2000). Förfarandet är kontradiktoriskt. Den tillsatta personens beslut har tvingande verkan och är i princip slutliga, utom när de undantagsvis överklagas för rättsprövning (judicial review).

24 Under den tid han utövar sitt uppdrag åtnjuter den tillsatta personen samma garantier för självständighet som domare.

25 Av vad ovan anförts följer att den tillsatta personen skall anses vara en domstol i den mening som avses i artikel 234 EG, varför tolkningsfrågorna kan tas upp till sakprövning.

Prövning av de två första frågorna

26 Den hänskjutande domstolen har ställt sina första två frågor för att få klarhet i under vilka förutsättningar ett varumärke inte får registreras på grund av att det är ägnat att vilseleda allmänheten i den mening som avses i artikel 3.1 g i direktiv 89/104, när den goodwill som är knuten till varumärket har överlåtits tillsammans med det företag som tillverkar de varor som försetts med varumärket och detta, som motsvarar namnet på den som utformat och först tillverkat dessa varor, tidigare registrerats i en annan grafisk utformning.

Yttranden som ingetts till domstolen

27 Den hänskjutande domstolen finner skäl för båda de uppfattningar som förespråkats. Den anser dels att ett varumärke med hänsyn till allmänintresset inte får vara ägnat att vilseleda en skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument. Den hänskjutande domstolen anser å andra sidan att det överensstämmer med allmänintresset att tillåta försäljning och överlåtelse av företag och goodwill tillsammans med sådana varumärken som denna goodwill är knuten till.

28 Elizabeth Florence Emanuel, som är klagande i målet vid den nationella domstolen, har åberopat det konsumentskydd som säkerställs genom artikel 3.1 g i direktiv 89/104. För att denna bestämmelse skall vara tillämplig är det tillräckligt att det föreligger åtminstone en verklig risk för att det omtvistade varumärket vilseleder genomsnittskonsumenten av de varor och tjänster som varumärket önskas registrerat för med avseende på varornas ursprung och inverkar på konsumentens beslut vid köp. Att en sådan risk föreligger är en faktisk omständighet, varför alla omständigheter som gör misstag troliga bör beaktas.

29 Klaganden vid den nationella domstolen anser att det saknar betydelse att goodwill och varumärke överlåtits till ett företag som tror sig kunna använda detta varumärke, när det har fastställts att förväxlingsrisk föreligger.

30 CSL, som är motpart i målet vid den nationella domstolen, har hävdat att den omständigheten att ett varumärke motsvarar ett personnamn inte inverkar på bedömningen enligt artikel 3.1 g i direktiv 89/104. Det enda relevanta kriteriet utgörs av huruvida varumärkena objektivt sett är ägnade att vilseleda allmänheten, bland annat genom att leda till förväxling med andra varor.

31 Enligt motparten i målet vid den nationella domstolen är Elizabeth Florence Emanuels uppfattning om förväxlingsrisken med avseende på genomsnittskonsumenten grundad på domstolens rättspraxis beträffande särskilda förordningar, och denna kan inte användas till stöd för tolkning av direktiv 89/104.

32 Vad gäller genomsnittskonsumentens uppfattning av ett varumärke som motsvarar ett namn anser CSL att konsumenten vet att ett handelsnamn, särskilt på modeområdet, förblir knutet till den vara företaget tillverkar och att företaget kan överlåtas tillsammans med namnet. Enligt detta företag gäller denna bedömning

även bagare, vinodlare och tillverkare av lyxartiklar. Att ett handelsnamn överlåts kan därför inte ensamt automatiskt leda till förväxling, oavsett om överföringen tillkännages för allmänheten eller ej.

33 CSL har särskilt betonat omständigheten att om Elizabeth Florence Emanuels uppfattning godtogs, skulle det vara omöjligt att överlåta ett företag tillsammans med goodwill och varumärket för de varor som detta tillverkar. En företagsöverlåtelses värde bygger mycket ofta huvudsakligen på det överlåtna varumärket.

34 Enligt Förenade kungarikets regering är syftet med artikel 3.1 g i direktiv 89/104 att hindra registrering av varumärken som är vilseledande, inte med avseende på de varors eller tjänsters ursprung som berörs av varumärkesregistreringen, eller detta ursprungs egenskaper, utan med avseende på egenskaperna hos dessa varor eller tjänster.

35 Bestämmelsen har inte tillkommit i syfte att göra det möjligt att förbjuda ett varumärke endast därför att de berörda varorna inte når upp till den kvalitet som köparen förväntar sig, antingen detta beror på att en viss person inte längre är inbegripen i utformning och tillverkning av varorna eller på något annat skäl. Ett varumärke skall visserligen garantera att varorna härrör från ett enda företag som svarar för deras kvalitet, men det anger i allmänhet inte kvaliteten i sig.

36 Förenade kungarikets regering har hävdat att kvaliteten hos varor som försetts med ett visst varumärke kan variera, beroende på beslut som varumärkesinnehavaren fattar, ändringar i ägarförhållanden och ledning eller ändringar i sammansättningen av den personkrets som utformar varan eller i fabriken. Genomsnittskonsumenten kan således inte vilseledas genom att varumärkesinnehavaren byts ut.

37 Kommissionen har först och främst konstaterat att domstolen ännu inte haft tillfälle att tolka artikel 3.1 g i direktiv 89/104 med avseende på det fallet att ett varumärke är ägnat att vara vilseledande och att den av denna anledning ännu inte specificerat det allmänintresse som skyddas genom denna bestämmelse. Detta allmänintresse kan skilja sig från det som bedömts föreligga beträffande andra absoluta registreringshinder, såsom dem som bedömts i dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C-108/97 och C-109/97, Windsurfing Chiemsee (REG 1999, s. I-2779), av den 18 juni 2002 i mål C-299/99, Philips (REG 2002, s. I-5475), och av den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel (REG 2003, s. I-3793).

38 Kommissionen har emellertid erinrat om att domstolen angett varumärkets huvudsakliga funktion, nämligen att tillförsäkra konsumenten eller slutanvändaren ursprunget för den vara eller tjänst som omfattas av varumärket, genom att göra det möjligt för denne att, utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung. För att varumärket skall kunna vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla måste det nämligen utgöra en garanti för att alla varor och tjänster som omfattas av det har tillverkats eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet (se bland annat dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 48).

39 Kommissionen har härav dragit slutsatsen att denna funktion inte innebär att konsumenten skall kunna identifiera tillverkaren genom varumärket, men att varumärket säkerställer att varorna förts ut på marknaden med varumärkesinnehavarens medgivande.

40 Kommissionen har även hävdat att den omständigheten att ett varumärke motsvarar ett personnamn inte innebär att denne har samband med varumärkesinnehavaren eller skall förmodas ha samband med denne. Den omständigheten gör det således

inte möjligt att slå fast att den ovannämnda personen är förknippad med tillverkningen av de varor som försetts med det varumärket. Kommissionen anser att denna uppfattning bekräftas genom domstolens resonemang i dom av den 16 september 2004 i mål C-404/02, Nichols (REG 2004, s. I-8499). Enligt detta resonemang finns det ingen särskild bestämmelse i varumärkesrätten som skall tillämpas på personnamn.

41 Kommissionen anser vidare att en genomsnittskonsument kan vilseledas i den mening som avses i artikel 3.1 g i direktiv 89/104 på grund av att ett varumärke motsvarar ett personnamn endast om ett försäljningsargument låter förstå att denna person deltar i tillverkningen av den vara som försetts med det ifrågavarande varumärket, trots att denne inte längre har något samband med innehavaren av varumärket i fråga.

42 Samtliga berörda som yttrat sig inför domstolen anser slutligen att den tid som förflutit sedan den person som bär det namn som motsvaras av varumärket överlåtit detta inte inverkar på huruvida varumärket kan vara vilseledande för genomsnittskonsumenten.

Domstolens bedömning

43 I artikel 2 i direktiv 89/104 återfinns en enligt sjunde skälet i direktivet exemplifierande förteckning över kännetecken som kan utgöra ett varumärke om de kan särskilja ett företags varor eller tjänster från ett annat företags, det vill säga uppfylla ett varumärkes funktion att ange ursprunget. I denna förteckning anges uttryckligen personnamn (domen i det ovannämnda målet Nichols, punkt 22).

44 Såsom kommissionen erinrat om måste ett varumärke, för att kunna vara ett väsentligt inslag i det system med sund konkurrens som fördraget syftar till att införa och upprätthålla, utgöra en garanti för att alla varor och tjänster som omfattas av det har tillverkats eller tillhandahållits under kontroll av ett enda företag som ansvarar för deras kvalitet (se bland annat domen i det ovannämnda målet Arsenal Football Club, punkt 48).

45 Ett sådant varumärke som ELIZABETH EMANUEL kan ha denna funktion att särskilja varor som tillverkats av ett företag, bland annat när detta varumärke överlåtits till det företaget och detta tillverkar samma slags varor som dem som ursprungligen försågs med det ifrågavarande varumärket.

46 I fråga om ett varumärke som motsvarar ett personnamn måste det emellertid av hänsyn till allmän ordning, som ligger till grund för förbudet enligt artikel 3.1 g i direktiv 89/104 att registrera varumärken som är ägnade att vara vilseledande, nämligen hänsynen till konsumentskyddet, prövas vilken förväxlingsrisk ett sådant varumärke kan åstadkomma hos genomsnittskonsumenten, särskilt när den vars namn varumärket motsvarar ursprungligen personifierade de varor som försetts med detta varumärke.

47 De fall av registreringshinder som avses i artikel 3.1 g i direktiv 89/104 förutsätter att det kan konstateras föreligga ett faktiskt vilseledande eller en tillräckligt allvarlig risk för att konsumenter skall vilseledas (dom av den 4 mars 1999 i mål C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, REG 1999, s. I-1301, punkt 41).

48 I förehavande mål kan en genomsnittskonsument visserligen påverkas vid sitt köp av kläder som försetts med varumärket ELIZABETH EMANUEL och tro att klaganden i målet vid den nationella domstolen deltagit i utformningen av plaggen. Det är emellertid det företag som innehar varumärket som säkerställer plaggens egenskaper och kvalitet.

49 Beteckningen Elizabeth Emanuel kan därför i sig inte anses vara ägnad att vilseleda allmänheten med avseende på arten, kvaliteten eller ursprunget hos den vara som avses.

50 Det ankommer däremot på den nationella domstolen att bedöma om det företag som ansökt om registrering av varumärket ELIZABETH EMANUEL inte framställt detta på ett sådant sätt att det låtit konsumenterna förstå att Elizabeth Florence Emanuel fortfarande utformar de varor som försetts med det varumärket eller att hon deltar i utformningen av dem. Det skulle nämligen i sådant fall vara fråga om ett förfarande som skulle kunna anses bedrägligt, men som inte kan bedömas vara vilseledande i den mening som avses i artikel 3 i direktiv 89/104 och som av denna anledning inte påverkar varumärket i sig och därmed inte heller möjligheten att registrera detta.

51 De två första frågorna skall därför besvaras så, att ett varumärke som motsvarar namnet på den som utformat och först tillverkat de varor som försetts med detta varumärke inte av denna anledning kan nekas registrering på den grunden att varumärket skulle vara vilseledande i den mening som avses i artikel 3.1 g i direktiv 89/104, bland annat när den goodwill som är knuten till varumärket, som tidigare registrerats i en annan grafisk utformning, har överlåtits tillsammans med det företag som tillverkar de varor som försetts med varumärket.

De två sista frågorna

52 Den hänskjutande domstolen har ställt de två sista frågorna för att få klarhet i under vilka omständigheter ett varumärke kan bli föremål för upphävande på grund av att det är vilseledande för allmänheten i den mening som avses i artikel 12.2 b i direktiv 89/104, när den goodwill som är knuten till varumärket har överlåtits tillsammans med det företag som tillverkar de varor som försetts med varumärket och detta varumärke motsvarar namnet på den som utformat och först tillverkat dessa varor.

53 Eftersom de villkor för att ett varumärke skall bli föremål för upphävande som föreskrivs i artikel 12.2 b i direktiv 89/104 är desamma som dem som gäller för att det skall föreligga rättegångshinder enligt artikel 3.1 g i samma direktiv, som har prövats i samband med besvarandet av de två första frågorna, skall de två sista frågorna besvaras så, att ett varumärke som motsvarar namnet på den som utformat och först tillverkat de varor som försetts med detta varumärke inte av denna anledning kan bli föremål för upphävande på den grunden att varumärket skulle vara vilseledande i den mening som avses i artikel 12.2 b i direktiv 89/104, bland annat när den goodwill som är knuten till varumärket har överlåtits tillsammans med det företag som tillverkar de varor som försetts med detta varumärke.

Rättegångskostnader

54 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) följande:

1) **Ett varumärke som motsvarar namnet på den som utformat och först tillverkat de varor som försetts med detta varumärke kan inte av denna anledning nekas registrering på den grunden att varumärket skulle vara vilseledande i den mening som avses i artikel 3.1 g i rådets direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar, bland annat när den goodwill som är knuten till varumärket, som tidigare registrerats i en annan grafisk utformning har överlåtits tillsammans med det företag som tillverkar de varor som försetts med varumärket.**

2) **Ett varumärke som motsvarar namnet på den som utformat och först tillverkat de varor som försetts med detta varumärke kan inte av denna anledning bli föremål för upphävande på den grunden att varumärket skulle vara vilseledande i den mening som avses i artikel 12.2 b i direktiv 89/104, bland annat när den goodwill som är knuten till varumärket har överlåtits tillsammans med det företag som tillverkar de varor som försetts med detta varumärke.**

Underskrifter