ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (třetího senátu)

30. března 2006 *

Ve věci C-259/04,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Spojené království), rozhodnutím ze dne 26. května 2004, předaným High Court of Justice (England & Wales) a došlým Soudnímu dvoru dne 16. června 2004, v řízení

Elizabeth Florence Emanuel

proti

Continental Shelf 128 Ltd,

SOUDNÍ DVŮR (třetí senát),

ve složení A. Rosas, předseda senátu, J. Malenovský, J.-P. Puissochet (zpravodaj), A. Borg Barthet a U. Lõhmus, soudci,

* Jednací jazyk: angličtina.

generální advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
vedoucí soudní kanceláře: L. Hewlett, vrchní rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 1. prosince 2005,

s ohledem na vyjádření předložená:

— za Elizabeth Florence Emanuel J. Hillem, barrister, H. Evansem a C. Danielem, solicitors,

— za Continental Shelf 128 Ltd R. Haconem, barrister,

— za vládu Spojeného království E. O'Neill, jako zmocněnkyní, ve spolupráci s M. Tappinem, barrister,

— za Komisi Evropských společenství N. B. Rasmussenem, jako zmocněncem,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 19. ledna 2006,

vydává tento

Rozsudek

1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (osoba pověřená Lord Chancellor na základě článku 76

zákona z roku 1994 o ochranných známkách rozhodovat v odvolacím stupni o rozhodnutích rejstříku ochranných známek, dále jen „pověřená osoba") se týká výkladu čl. 3 odst. 1 písm. g) a čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

2 Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi módní návrhářkou E. F. Emanuel a společností Continental Shelf 128 Ltd (dále jen „CSL"). Předmětem tohoto sporu jsou dvě řízení zahájená E. F. Emanuel proti této společnosti, a sice jednak námitky proti zápisu ochranné známky „ELIZABETH EMANUEL" psané velkými písmeny (dále jen „ochranná známka ‚ELIZABETH EMANUEL' ") pro oděvy vyráběné CSL, a jednak návrh na zrušení ochranné známky „Elizabeth Emanuel" psané malými písmeny s výjimkou prvních písmen, zapsané v roce 1997 jinou společností, která ji později převedla na CSL (dále jen „ochranná známka ‚Elizabeth Emanuel'" nebo „zapsaná ochranná známka").

Právní rámec

3 Podle čl. 3 odst. 1 směrnice 89/104:

„Do rejstříku nebudou zapsány a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:

[...]

g) ochranné známky, které by mohly klamat veřejnost, např. pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ zboží nebo služby;

[...]“

4 Podle čl. 12 odst. 2 téže směrnice:

„Majitel ochranné známky může být [...] zbaven svých práv, jestliže známka po dni, ke kterému byla zapsána:

[...]

b) v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem pro zboží nebo služby, pro které byla zapsána, může vést ke klamání veřejnosti, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ tohoto zboží nebo těchto služeb.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky

5 E. F. Emanuel, módní návrhářka známá v oboru svatební módy, vytvořila v roce 1990 podnik pod názvem „Elizabeth Emanuel“.

6 V roce 1996 E. F. Emanuel založila se společností Hamlet International Plc společnost Elizabeth Emanuel Plc (dále jen „EE Plc"). E. F. Emanuel převedla na tuto společnost svou činnost tvorby oděvů a jejich uvádění na trh, veškerá aktiva podniku, včetně klientely, jakož i přihlášku k zápisu ochranné známky „Elizabeth Emanuel", která byla zapsána v roce 1997.

7 V září 1997 EE Plc převedla svůj podnik, klientelu a zapsanou ochrannou známku na společnost Frostprint Ltd, která okamžitě změnila své jméno, stala se společností Elizabeth Emanuel International Ltd (dále jen „EE International"). EE International zaměstnala E. F. Emanuel, která ukončila své zaměstnání o měsíc později.

8 V listopadu 1997 EE International převedla zapsanou ochrannou známku na jinou společnost, Oakridge Trading Ltd (dále jen „Oakridge"). Dne 18. března 1998 Oakridge podala přihlášku k zápisu ochranné známky „ELIZABETH EMANUEL".

9 Dne 7. ledna 1999 byly proti této přihlášce podány námitky. Dne 9. září 1999 byl podán návrh na zrušení zapsané ochranné známky „Elizabeth Emanuel".

10 V prvním stupni byly námitky a návrh na zrušení předloženy Hearing Officer, který je rozhodnutím ze dne 17. října 2002 zamítl z důvodu, že ačkoliv veřejnost byla skutečně obětí klamání a záměny, toto bylo přípustné jako nevyhnutelný následek převodu podniku včetně klientely, dříve provozovaného pod jménem jeho původního vlastníka.

11 Odvolání proti tomuto rozhodnutí bylo předloženo pověřené osobě a ta nepostoupila věc High Court of Justice navzdory návrhu, který učinila CSL, která se v průběhu řízení stala právním nástupcem zapsané ochranné známky a přihlášky k zápisu ochranné známky „ELIZABETH EMANUEL" na základě článku 76 zákona z roku 1994 o ochranných známkách (Trade Marks Act 1994, dále jen „zákon o ochranných známkách"), který stanoví možnost tohoto postoupení, pokud se pověřené osobě jeví, že věc vznáší právní otázku obecného významu.

12 Diskuze se stejně jako před Hearing Officer soustředila na otázku, zda čl. 3 odst. 1 písm. g) a čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 89/104 mohou sloužit jako základ řízení směřujících proti CSL.

13 Za těchto okolností se pověřená osoba rozhodla přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:

„1) Mohla by ochranná známka klamat veřejnost, a nesmí být tedy zapsána podle čl. 3 odst. 1 písm. g) [směrnice 89/104] za následujících okolností:

— klientela spojená s touto ochrannou známkou byla převedena společně s podnikem, jehož činnost spočívá ve výrobě zboží, na které se uvedená ochranná známka vztahuje;

— před tímto převodem ochranná známka pro podstatnou část relevantní veřejnosti znamenala, že určitá osoba se podílí na tvorbě nebo na výrobě zboží, pro které je uvedená ochranná známka užívána;

— po uvedeném převodu právní nástupce podal přihlášku k zápisu ochranné známky a

— v okamžiku podání této přihlášky podstatná část relevantní veřejnosti se mylně domnívala, že použití uvedené ochranné známky znamená, že určitá osoba se stále ještě podílí na tvorbě nebo výrobě zboží, pro které je tato ochranná známka užívána, přičemž tato víra pravděpodobně ovlivňovala nákupní chování této části veřejnosti?

2) Pokud nelze na první otázku odpovědět bezvýhradně kladně, jaké další skutečnosti musí být vzaty v úvahu při posouzení, zda by mohla ochranná známka klamat veřejnost, a nesmí být tedy zapsána podle čl. 3 odst. 1 písm. g) [směrnice 89/104], a je zejména podstatné to, že nebezpečí klamání se pravděpodobně časem sníží?

3) Může zapsaná ochranná známka vést ke klamání veřejnosti v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem, a může tak být majitel zbaven svých práv podle čl. 12 odst. 2 písm. b) [směrnice 89/104] za následujících okolností:

— tato ochranná známka a s ní spojená klientela byly převedeny společně s podnikem, jehož činnost spočívá ve výrobě zboží, na které se uvedená ochranná známka vztahuje;

— před tímto převodem tato ochranná známka pro podstatnou část relevantní veřejnosti znamenala, že určitá osoba se podílí na tvorbě nebo na výrobě zboží, pro které je uvedená ochranná známka užívána;

— po uvedeném převodu byl podán návrh na zrušení a

— v okamžiku podání tohoto návrhu podstatná část relevantní veřejnosti se mylně domnívala, že použití uvedené ochranné známky znamená, že určitá osoba se stále ještě podílí na tvorbě nebo výrobě zboží, pro které je ochranná známka užívána, přičemž tato víra pravděpodobně ovlivňovala nákupní chování této části veřejnosti?

4) Pokud nelze na třetí otázku odpovědět bezvýhradně kladně, jaké další skutečnosti musí být vzaty v úvahu při posouzení, zda ochranná známka může vést ke klamání veřejnosti v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem, a zda tak její majitel může být zbaven svých práv podle čl. 12 odst. 2 písm. b) [směrnice 89/104], a je zejména podstatné to, že nebezpečí klamání se pravděpodobně časem sníží?"

K vyjádřením ke stanovisku generálního advokáta

14 Dopisem ze dne 22. února E. F. Emanuel předložila vyjádření ke stanovisku generálního advokáta. Upozornila na nesprávné posouzení, kterého se generální advokát údajně dopustil při výkladu jednak článků 3 a 12 směrnice 89/104, a jednak judikatury Soudního dvora v předcházejících věcech.

15 Jelikož statut a jednací řád Soudního dvora neupravují možnost účastníků řízení předložit vyjádření ke stanovisku přednesenému generálním advokátem (viz usnesení ze dne 4. února 2000, Emesa Sugar, C-17/98, Recueil, s. I-665, bod 2), vyjádření E. F. Emanuel nelze přijmout.

16 Soudní dvůr nicméně může, bez návrhu nebo na návrh generálního advokáta nebo účastníků řízení, nařídit znovuotevření ústní části řízení v souladu s článkem 61 svého jednacího řádu, pokud má za to, že věc není dostatečně objasněna nebo že musí být rozhodnuta na základě argumentu, který nebyl mezi účastníky řízení projednán (viz rozsudky ze dne 19. února 2002, Wouters a další, C-309/99, Recueil, s. I-1577, bod 42, jakož i ze dne 14. prosince 2004, Arnold André, C-434/02, Sb. rozh. s. I-11825, bod 27, a Swedish Match, C-210/03, Sb. rozh. s. I-11893, bod 25).

17 V projednávaném případě má Soudní dvůr za to, že má k dispozici všechny skutečnosti nezbytné k odpovědi na položené otázky. V důsledku toho není namístě znovuotevřít ústní část řízení.

K přípustnosti předběžných otázek

18 Před podáním odpovědi na položenou otázku je třeba přezkoumat, zda musí být pověřená osoba považována za soud ve smyslu článku 234 ES.

19 Pro posouzení, zda orgán má charakter soudu ve smyslu tohoto ustanovení, tj. otázky spadající výlučně do práva Společenství, bere Soudní dvůr v úvahu všechny prvky, jako je právní základ orgánu, jeho trvalost, závaznost jeho jurisdikce, sporná

povaha řízení, použití právních předpisů orgánem, jakož i jeho nezávislost (viz zejména rozsudky ze dne 30. června 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, Recueil, s. 377, 380; ze dne 17. září 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Recueil, s. I-4961, bod 23, a ze dne 2. března 1999, Nour Eddline El-Yassini, C-416/96, Recueil, s. I-1209, bod 17).

20 Pověřená osoba byla ustavena zákonem o ochranných známkách.

21 V souladu s články 76 a 77 tohoto zákona může být pověřené osobě jmenované Lord Chancellor po konzultaci s Lord Advocate předloženo odvolání proti rozhodnutím Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (jinak zvaný Registrar of Trade Marks). V Anglii a Walesu sdílí tuto pravomoc s High Court of Justice a ve Skotsku s Court of Session.

22 Žalobci přísluší, aby si zvolil, před kterým soudem podá odvolání. Nicméně pověřená osoba může v určitých případech rozhodnout o postoupení odvolání High Court of Justice, zejména pokud se jí jeví, že věc vznáší právní otázku obecného významu.

23 Pověřená osoba je stálým orgánem, který rozhoduje o právních otázkách podle zákona o ochranných známkách a podle procesních pravidel stanovených v článcích 63 až 65 nařízení z roku 2000 o ochranných známkách (Trade Marks Rules 2000). Jedná se o sporné řízení. Rozhodnutí pověřené osoby jsou závazná a v zásadě konečná, s výjimkou případů, pokud jsou mimořádně předmětem soudního přezkumu legality („judicial review").

24 V průběhu výkonu svého mandátu pověřená osoba požívá stejných záruk nezávislosti jako soudci.

25 Z veškerých předcházejících skutečností vyplývá, že pověřená osoba musí být považována za soud ve smyslu článku 234 ES, takže předběžné otázky jsou přípustné.

K prvním dvěma otázkám

26 Svými dvěma prvními otázkami se předkládající soud v podstatě snaží zjistit podmínky, za kterých může být zápis ochranné známky zamítnut z důvodu, že by mohla klamat veřejnost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 89/104, pokud byla klientela spojená s touto ochrannou známkou převedena společně s podnikem vyrábějícím zboží, na které se ochranná známka vztahuje, a pokud uvedená ochranná známka, která odpovídá jménu tvůrce a prvního výrobce uvedeného zboží, byla původně zapsána v jiné grafické podobě.

Vyjádření předložená Soudnímu dvoru

27 Předkládající soudce je přístupný argumentům obou předložených tezí. Má jednak za to, že obecný zájem přikazuje, že ochranná známka nesmí být způsobilá klamat průměrného spotřebitele, který je považován za přiměřeně pozorného a obezřetného, a jednak, že je nicméně v souladu s obecným zájmem umožnit prodej a převod podniků a klientely s ochrannými známkami, které jsou s nimi spojeny.

28 E. F. Emanuel, žalobkyně v původním řízení, prosazuje obecný zájem ochrany spotřebitele zaručený čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 89/104. K tomu, aby se tento článek použil, stačí, aby existovalo přinejmenším skutečné nebezpečí, že užívání sporné ochranné známky bude klamat průměrného spotřebitele zboží nebo služeb, pro které byl zápis ochranné známky požadován, pokud jde o jejich původ, a že ovlivní nákupní rozhodnutí tohoto spotřebitele. Existence takového nebezpečí je skutkovou otázkou, takže musejí být vzaty v úvahu všechny okolnosti, které činí omyl pravděpodobným.

29 Žalobkyně v původním řízení má dále za to, že je-li zjištěno nebezpečí záměny, není podstatné, že klientela a ochranná známka byly převedeny na podnik, který se domnívá, že může tuto ochrannou známku užívat.

30 CSL, žalovaná v původním řízení, tvrdí, že čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 89/104 nečiní žádný rozdíl mezi tím, jestli ochranné známky odpovídají jménu osoby, nebo nikoliv. Jediné relevantní kritérium spočívá v objektivním určení toho, zda ochranné známky mohou klamat veřejnost, zejména způsobením záměny s jiným zbožím.

31 Podle žalované v původním řízení se teze E. F. Emanuel o nebezpečí záměny pro průměrného spotřebitele zakládá na judikatuře Soudního dvora týkající se zvláštních nařízení, která nemohou být pro výklad směrnice 89/104 použita.

32 Pokud jde o vnímání ochranné známky odpovídající jménu průměrným spotřebitelem, CSL má za to, že tento spotřebitel ví, zejména v oblasti módy, že obchodní jméno zůstává spojeno se zbožím vyráběným určitým podnikem a že tento podnik může být s tímto jménem převeden. Podle této společnosti tato úvaha platí rovněž

pro pekaře, vinaře nebo výrobce luxusního zboží. Převod obchodního jména tedy sám o sobě nemůže způsobit automatickou záměnu, ať je tento převod doprovázen reklamou, či nikoliv.

33 CSL zdůrazňuje zejména to, že kdyby byla teze E. F. Emanuel přijata, nebylo by možné provést převod podniku doprovázený převodem klientely a ochranné známky ke zboží, které je v něm vyráběno. Velmi často spočívá hodnota převodu podniku zásadně na převáděné ochranné známce.

34 Podle vlády Spojeného království je účelem čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 89/104 zabránit zápisu ochranných známek, které klamou veřejnost nikoliv o původu zboží nebo služeb dotčených zápisem nebo o charakteristických rysech tohoto původu, ale o vlastnostech zboží nebo služeb samých.

35 Toto ustanovení nebylo koncipováno s cílem umožnit zákaz ochranné známky jednoduše proto, že dotčené zboží nedosahuje úrovně jakosti v souladu s očekáváními kupujícího, ať je to z toho důvodu, že se určitá osoba již nepodílí na tvorbě a výrobě zboží, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Ačkoliv ochranná známka musí umožňovat záruku, že zboží pochází od jediného podniku, který odpovídá za jeho jakost, sama o sobě tuto jakost obecně nereflektuje.

36 Vláda Spojeného království tvrdí, že veřejnost ví, že se jakost zboží nesoucího určitou ochrannou známku může lišit, ať je to díky rozhodnutí majitele ochranné známky, změně vlastníka nebo vedení, nebo díky změnám nastalým v návrhářském týmu nebo ve výrobní továrně. Průměrný spotřebitel tedy nemůže být oklamán změnou vlastníka ochranné známky.

37 Komise Evropských společenství nejprve konstatuje, že Soudní dvůr dosud neměl příležitost podat výklad čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 89/104 pro případy, ve kterých by ochranná známka mohla klamat veřejnost, a tedy dosud neidentifikoval veřejný zájem, který toto ustanovení chrání, a to veřejný zájem, který se může lišit od zájmu analyzovaného u jiných absolutních důvodů pro zamítnutí zápisu, které byly zkoumány v rozsudcích ze dne 4. května 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, Recueil, s. I-2779), ze dne 18. června 2002, Philips (C-299/99, Recueil, s. I-5475) nebo ze dne 6. května 2003, Libertel (C-104/01, Recueil, s. I-3793).

38 Připomíná však, že Soudní dvůr identifikoval základní funkci ochranné známky, kterou je zajistit spotřebiteli nebo konečnému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených ochrannou známkou tím, že mu umožní odlišit bez možnosti záměny tento výrobek nebo tuto službu od výrobků nebo služeb jiného původu. Aby totiž mohla ochranná známka plnit úlohu základního prvku systému nenarušené soutěže, jehož zavedení a zachování je cílem Smlouvy, musí představovat záruku, že všechny výrobky nebo služby, které označuje, byly vyrobeny nebo poskytnuty pod kontrolou jediného podniku, kterému lze připsat odpovědnost za jejich jakost (viz zejména rozsudek ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 48).

39 Komise z toho vyvozuje, že tato funkce neznamená, že spotřebitel musí být schopen podle ochranné známky identifikovat výrobce, ale že ochranná známka poskytuje záruku, že zboží bylo uvedeno na trh se souhlasem jejího majitele.

40 Rovněž uplatňuje, že pouhá skutečnost, že ochranná známka odpovídá jménu osoby, neznamená, že tato osoba je spojena s majitelem ochranné známky nebo že takové spojení musí být předpokládáno, a v důsledku toho neumožňuje dospět k závěru

o zapojení uvedené osoby do výroby zboží nesoucího tuto ochrannou známku. Komise má za to, že tato teze je potvrzena úvahami Soudního dvora vyjádřenými v rozsudku ze dne 16. září 2004, Nichols (C-404/02, Sb. rozh. s. I-8499), podle nichž se na osobní jméno nepoužije žádné zvláštní pravidlo práva ochranných známek.

41 Komise má dále za to, že průměrný spotřebitel může být klamán ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 89/104 ochrannou známkou odpovídající jménu osoby pouze tehdy, pokud prodejní argument spočívá v tom, že spotřebitelům namlouvá, že tato osoba se účastní na výrobě zboží, na které se vztahuje dotčená ochranná známka, zatímco tato osoba již nemá s majitelem uvedené ochranné známky žádný vztah.

42 Konečně všichni zúčastnění, kteří předložili Soudnímu dvoru vyjádření, mají za to, že čas uplynulý od doby, kdy osoba nesoucí jméno, kterému odpovídá ochranná známka, již není majitelem této ochranné známky, nemá dopad na to, zda tato ochranná známka může, nebo nemůže klamat průměrného spotřebitele.

Závěry Soudního dvora

43 Článek 2 směrnice 89/104 obsahuje seznam označení, kvalifikovaný sedmým bodem odůvodnění této směrnice za příkladmý, která mohou tvořit ochrannou známku, jsou-li způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží nebo služeb jiného podniku, to znamená, jsou-li způsobilá plnit funkci označení původu ochranné známky. Tento seznam zmiňuje výslovně osobní jména (výše uvedený rozsudek Nichols, bod 22).

44 Jak Komise připomněla, k tomu, aby mohla ochranná známka plnit úlohu základního prvku systému nenarušené soutěže, jehož zavedení a zachování je cílem Smlouvy, musí představovat záruku, že všechny výrobky nebo služby, které označuje, byly vyrobeny nebo poskytnuty pod kontrolou jediného podniku, kterému lze připsat odpovědnost za jejich jakost (viz zejména výše uvedený rozsudek Arsenal Football Club, bod 48).

45 Taková ochranná známka, jakou je „ELIZABETH EMANUEL", může plnit tuto funkci rozlišení zboží vyrobeného určitým podnikem, zejména když uvedená ochranná známka byla na tento podnik převedena a tento podnik vyrábí stejný druh zboží, jako to, které původně neslo dotčenou ochrannou známku.

46 Nicméně, pokud jde o ochrannou známku odpovídající jménu osoby, důvod veřejného pořádku, který odůvodňuje zákaz zapsat ochrannou známku způsobilou klamat veřejnost stanovený v čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 89/104, a sice ochrana spotřebitele, musí vést k otázce ohledně nebezpečí záměny, které by taková ochranná známka mohla vyvolat u průměrného spotřebitele, zejména když osoba, jejímuž jménu odpovídá ochranná známka, původně zosobňovala původ zboží nesoucího tuto ochrannou známku.

47 Nicméně případy zamítnutí zápisu stanovené v čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 89/104 předpokládají, že lze zjistit skutečné klamání nebo dostatečně vážné nebezpečí klamání spotřebitele (rozsudek ze dne 4. března 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Recueil, s. I-1301, bod 41).

48 V projednávaném případě, ačkoliv by průměrný spotřebitel mohl být ovlivněn při koupi oděvu nesoucího ochrannou známku „ELIZABETH EMANUEL" tím, že by si představoval, že žalobkyně v původním řízení se podílela na tvorbě tohoto oděvu, vlastnosti a jakost uvedeného oděvu zůstávají zaručeny podnikem, který je majitelem ochranné známky.

49 Proto nelze název Elizabeth Emanuel považovat za název, který by sám o sobě mohl klamat veřejnost o povaze, jakosti nebo původu zboží, které označuje.

50 Naproti tomu vnitrostátnímu soudu přísluší, aby přezkoumal, zda v prezentaci ochranné známky „ELIZABETH EMANUEL" neexistuje vůle podniku, který podal přihlášku této ochranné známky k zápisu, namluvit spotřebiteli, že E. F. Emanuel je stále ještě tvůrkyní zboží nesoucího uvedenou ochrannou známku nebo že se podílí na jeho tvorbě. V tomto případě by se totiž jednalo o postup, který lze považovat za lstivý, ale který nelze posoudit jako klamání ve smyslu článku 3 směrnice 89/104 a který by z tohoto důvodu neovlivnil ochrannou známku jako takovou, a v důsledku toho možnost ji zapsat.

51 V důsledku toho je třeba odpovědět na první dvě otázky tak, že zápis ochranné známky odpovídající jménu tvůrce a prvního výrobce zboží nesoucího tuto ochrannou známku nelze na základě této jediné zvláštnosti zamítnout z důvodu, že by tato ochranná známka mohla klamat veřejnost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice 89/104, zejména když klientela spojená s uvedenou ochrannou známkou, dříve zapsanou v jiné grafické podobě, byla převedena společně s podnikem vyrábějícím zboží, na které se ochranná známka vztahuje.

K posledním dvěma otázkám

52 Podstatou posledních dvou otázek předkládajícího soudu je zjistit podmínky, za kterých může být majitel ochranné známky zbaven svých práv z důvodu, že by tato ochranná známka mohla klamat veřejnost ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 89/104, když byla klientela spojená s uvedenou ochrannou známkou převedena společně s podnikem vyrábějícím zboží, na které se ochranná známka vztahuje, a že tato ochranná známka odpovídá jménu tvůrce a prvního výrobce uvedeného zboží.

53 Jelikož jsou podmínky zrušení stanovené v čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 89/104 totožné s podmínkami pro zamítnutí zápisu zakládající se na čl. 3 odst. 1 písm. g) téže směrnice, jejichž přezkum byl předmětem odpovědi na první dvě otázky, je namístě na poslední dvě otázky odpovědět tak, že majitel ochranné známky odpovídající jménu tvůrce a prvního výrobce zboží nesoucího tuto ochrannou známku nemůže být na základě této jediné zvláštnosti zbaven svých práv z důvodu, že by uvedená ochranná známka mohla klamat veřejnost ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 89/104, zejména když klientela spojená s touto ochrannou známkou byla převedena společně s podnikem vyrábějícím zboží, na které se ochranná známka vztahuje.

K nákladům řízení

54 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (třetí senát) rozhodl takto:

1) **Zápis ochranné známky odpovídající jménu tvůrce a prvního výrobce zboží nesoucího tuto ochrannou známku nelze na základě této jediné zvláštnosti zamítnout z důvodu, že by tato ochranná známka mohla klamat veřejnost ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. g) směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách, zejména když klientela spojená s uvedenou ochrannou známkou, dříve zapsanou v jiné grafické podobě, byla převedena společně s podnikem vyrábějícím zboží, na které se ochranná známka vztahuje.**

2) **Majitel ochranné známky odpovídající jménu tvůrce a prvního výrobce zboží nesoucího tuto ochrannou známku nemůže být na základě této jediné zvláštnosti zbaven svých práv z důvodu, že by uvedená ochranná známka mohla klamat veřejnost ve smyslu čl. 12 odst. 2 písm. b) směrnice 89/104, zejména když klientela spojená s touto ochrannou známkou byla převedena společně s podnikem vyrábějícím zboží, na které se ochranná známka vztahuje.**

Podpisy.