EUROOPA KOHTU OTSUS (kolmas koda)

30. märts 2006 *

Kohtuasjas C-259/04,

mille esemeks on EÜ artikli 234 alusel The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks'i (Ühendkuningriik) 26. mai 2004. aasta otsusega esitatud eelotsusetaotlus, mille edastas High Court of Justice (England & Wales) ja mis saabus Euroopa Kohtusse 16. juunil 2004, menetluses

Elizabeth Florence Emanuel

versus

Continental Shelf 128 Ltd,

EUROOPA KOHUS (kolmas koda),

koosseisus: koja esimees A. Rosas, kohtunikud J. Malenovský, J.-P. Puissochet (ettekandja), A. Borg Barthet ja U. Lõhmus,

* Kohtumenetluse keel: inglise.

kohtujurist: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kohtusekretär: vanemametnik L. Hewlett,

arvestades kirjalikus menetluses ja 1. detsembri 2005. aasta kohtuistungil esitatut,

arvestades märkusi, mille esitasid:

— Elizabeth Florence Emanuel, esindajad: *barrister* J. Hill, *solicitor* H. Evans ja *solicitor* C. Daniel,

— Continental Shelf 128 Ltd, esindaja: *barrister* R. Hacon,

— Ühendkuningriigi valitsus, esindaja: E. O'Neill, keda abistas *barrister* M. Tappin,

— Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: N. B. Rasmussen,

olles 19. jaanuari 2006. aasta kohtuistungil ära kuulanud kohtujuristi ettepaneku,

on teinud järgmise

otsuse

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'i (Lord Chancellor'i poolt 1994. aasta kaubamärgiseaduse § 76 kohaselt määratud isik, kes on pädev

lahendama kaubamärgiregistri otsuste peale esitatud kaebusi; edaspidi „määratud isik") eelotsusetaotlus puudutab nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989, L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) artikli 3 lõike 1 punkti g ja artikli 12 lõike 2 punkti b tõlgendamist.

2 Nimetatud taotlus esitati moelooja E. F. Emanueli ja äriühingu Continental Shelf 128 Ltd (edaspidi „CSL") vahelise kohtuvaidluse raames. Selle vaidluse esemeks on E. F. Emanueli poolt nimetatud äriühingu vastu esitatud kaks taotlust, esiteks vastulause suurtähtedega kirjutatud kaubamärgi „ELIZABETH EMANUEL" (edaspidi „kaubamärk ELIZABETH EMANUEL") registreerimisele CSL-i toodetud rõivaste jaoks ning teiseks väiketähtedega, v.a suured algustähed, kirjutatud kaubamärgi „Elizabeth Emanuel", mille registreeris 1997. aastal üks teine äriühing, kes selle hiljem CSL-ile võõrandas (edaspidi „kaubamärk Elizabeth Emanuel" või „registreeritud kaubamärk"), tühistamise taotlus.

Õiguslik raamistik

3 Direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 kohaselt:

„Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:

[...]

g) kaubamärke, mis võivad oma olemuse tõttu üldsust eksitada näiteks kaupade või teenuste laadi, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas;

[...]".

4 Nimetatud direktiivi artikli 12 lõike 2 kohaselt:

„Kaubamärgi võib tühistada [...] juhul, kui pärast selle registreerimise kuupäeva:

[...]

b) on kaubamärki selle omaniku poolt või tema loal nende kaupade või teenuste puhul, mille jaoks see on registreeritud, kasutatud selliselt, et kaubamärk võib avalikkust eksitada eelkõige kõnealuste kaupade või teenuste olemuse, kvaliteedi või geograafilise päritolu osas."

Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused

5 Tuntud pulmarõivaste moelooja E. F. Emanuel asutas 1990. aastal ettevõtte nimega „Elizabeth Emanuel".

6 E. F. Emanuel asutas 1996. aastal koos äriühinguga Hamlet International Plc äriühingu Elizabeth Emanuel Plc (edaspidi „EE Plc"). E. F. Emanuel andis viimati nimetatud äriühingule üle oma rõivaste loomise ja müügitegevuse koos ettevõtte kõigi varadega, sh maineväärtusega, ja kaubamärgi „Elizabeth Emanuel", mis registreeriti 1997. aastal, registreerimistaotluse.

7 EE Plc andis 1997. aastal ettevõtte, maineväärtuse ja registreeritud kaubamärgi üle äriühingule Frostprint Ltd, kes muutis oma nime kohe Elizabeth Emanuel International Ltd-ks (edaspidi „EE International"). EE International võttis tööle E. F. Emanueli, kes aga lahkus töölt kuu aega hiljem.

8 1997. aasta novembris andis EE International registreeritud kaubamärgi üle äriühingule Oakridge Trading Ltd (edaspidi „Oakridge"). Oakridge esitas 18. märtsil 1998 kaubamärgi „ELIZABETH EMANUEL" registreerimise taotluse.

9 Selle taotluse peale esitati 7. jaanuaril 1999 vastulause. Sama aasta 9. septembril esitati registreeritud kaubamärgi „Elizabeth Emanuel" tühistamise taotlus.

10 Vastulauset ja tühistamistaotlust menetlenud Hearing Office jättis need 17. oktoobri 2002. aasta otsusega rahuldamata põhjusel, et kuigi avalikkust on tegelikult eksitatud ja segadusse aetud, on see seaduslik, kuna tegemist on varasemalt esialgse omaniku nime all käitatud ettevõtte ja sellega seotud maineväärtuse ülemineku vältimatu tagajärjega.

11 Nimetatud otsuse peale esitati kaebus määratud isikule, kes ei suunanud asja High Court of Justice'ile edasi, hoolimata taotlusest, mille CSL, kellele kohtumenetluse ajal anti üle registreeritud kaubamärk ja kaubamärgi „ELIZABETH EMANUEL" registreerimise taotlus, esitas 1994. aasta kaubamärgiseaduse (Trade Marks Act 1994; edaspidi „kaubamärgiseadus") § 76 alusel, mis sätestab võimaluse saata asi niimoodi edasi, kui määratud isik leiab, et asjas tõusetub üldise tähtsusega õigusküsimus.

12 Nagu ka Hearing Office'is, keskendus vaidlus küsimusele, kas direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkt g ja artikli 12 lõike 2 punkt b võivad olla CSL-i vastu esitatud kaebuste alusteks.

13 Neil asjaoludel otsustas määratud isik menetluse peatada ning esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused:

„1. Kas kaubamärk võib oma olemuse tõttu avalikkust eksitada ning kas selle registreerimisest tuleb seetõttu [direktiivi 89/104] artikli 3 lõike 1 punkti g alusel keelduda, kui esinevad järgmised asjaolud:

— kaubamärgiga seotud maineväärtus on üle antud koos ettevõttega, kes valmistab nimetatud kaubamärgiga tähistatud kaupu;

— enne üleminekut tähendas kaubamärk asjaomase avalikkuse märkimisväärse osa jaoks seda, et teatud isik oli seotud kaubamärgiga tähistatud kaupade loomise või valmistamisega;

— pärast üleminekut esitas omandaja kaubamärgi registreerimise taotluse ja

— taotluse esitamise ajal arvas märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest ekslikult, et kaubamärgi kasutamisest tulenevalt on konkreetne isik endiselt seotud kaubamärgiga tähistatud kaupade loomise või valmistamisega, ning tõenäoliselt mõjutas see arvamus selle osa avalikkuse tarbimiskäitumist?

2. Kui esimesele küsimusele ei saa tingimusteta jaatavalt vastata, siis milliseid muid asjaolusid tuleb lisaks arvesse võtta, hindamaks, kas kaubamärk võib oma olemuse tõttu avalikkust eksitada ja kas selle registreerimisest tuleb seetõttu [direktiivi 89/104] artikli 3 lõike 1 punkti g alusel keelduda, ning eelkõige, kas tähtsust omab asjaolu, et eksitamise oht aja jooksul tõenäoliselt kahaneb?

3. Kas registreeritud kaubamärk võib olla omaniku poolt või tema loal kasutamise tõttu avalikkust eksitav ning seetõttu [direktiivi 89/104] artikli 12 lõike 2 punkti b alusel tühistamisele kuuluv, kui esinevad järgmised asjaolud:

— registreeritud kaubamärk ja sellega seotud maineväärtus on üle antud koos ettevõttega, kes valmistab nimetatud kaubamärgiga tähistatud kaupu;

— enne üleminekut tähendas kaubamärk asjaomase avalikkuse märkimisväärse osa jaoks seda, et teatud isik on seotud kaubamärgiga tähistatud kaupade loomise või valmistamisega;

— pärast üleminekut esitati registreeritud kaubamärgi tühistamise taotlus ja

— taotluse esitamise ajal arvas märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest ekslikult, et kaubamärgi kasutamisest tulenevalt on konkreetne isik endiselt seotud kaubamärgiga tähistatud kaupade loomise või valmistamisega, ning tõenäoliselt mõjutas see arvamus selle osa avalikkuse tarbimiskäitumist?

4. Kui kolmandale küsimusele ei saa tingimusteta jaatavalt vastata, siis milliseid muid asjaolusid tuleb lisaks arvesse võtta, hindamaks, kas kaubamärk võib selle omaniku poolt või tema loal kasutamise tõttu avalikkust eksitada ja kas see on seetõttu [direktiivi 89/104] artikli 12 lõike 2 punkti b alusel tühistamisele kuuluv, ning eelkõige, kas tähtsust omab asjaolu, et eksitamise oht aja jooksul tõenäoliselt kahaneb?"

Kohtujuristi ettepanekust ajendatud märkused

14 E. F. Emanuel esitas 22. veebruari 2006. aasta kirjas märkused kohtujuristi ettepaneku kohta. Ta tõi välja tõlgendusvead, mida kohtujurist olevat teinud — esiteks direktiivi 89/104 artiklite 3 ja 12 osas ning teiseks Euroopa Kohtu varasemate kohtulahendite osas.

15 Kuna Euroopa Kohtu põhikiri ega kodukord ei näe pooltele ette võimalust esitada märkusi kohtujuristi ettepaneku kohta (vt 4. veebruari 2000. aasta määrus kohtuasjas C-17/98: Emesa Sugar, EKL 2000, lk I-665, punkt 2), ei vaadata E. F. Emanueli märkusi läbi.

16 Euroopa Kohus võib siiski omal algatusel, kohtujuristi ettepanekul või poolte taotlusel vastavalt kodukorra artiklile 61 määrusega suulise menetluse uuendada, kui ta leiab, et puudub piisav selgus või et kohtuasja peab lahendama, toetudes argumendile, mille üle pooled vaielnud ei ole (vt 19. veebruari 2002. aasta otsus kohtuasjas C-309/99: Wouters jt, EKL 2002, lk I-1577, punkt 42, ja 14. detsembri 2004. aasta otsused kohtuasjas C-434/02: Arnold André, EKL 2004, lk I-11825, punkt 27, ja kohtuasjas C-210/03: Swedish Match, EKL 2004, lk I-11893, punkt 25).

17 Käesoleval juhul leiab Euroopa Kohus, et ta omab kogu vajalikku teavet esitatud küsimustele vastamiseks. Seega suulist menetlust määrusega ei uuendata.

Eelotsuse küsimuste vastuvõetavus

18 Enne esitatud küsimustele vastamist tuleb uurida, kas määratud isikut tuleb lugeda kohtuks EÜ artikli 234 tähenduses.

19 Et hinnata, kas organ kujutab endast kohut nimetatud sätte tähenduses — küsimus, mis kuulub üksnes ühenduse õiguse valdkonda —, võtab Euroopa Kohus arvesse järgmisi asjaolusid kogumis: organi õiguslik alus, alalisus, otsuste kohustuslikkus,

menetluse võistlevus, õigusnormide kohaldamine organi poolt ning tema sõltumatus (vt eelkõige 30. juuni 1966. aasta otsus kohtuasjas 61/65: Vaassen-Göbbels, EKL 1966, lk 377 ja 380; 17. septembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-54/96: Dorsch Consult, EKL 1997, lk I-4961, punkt 23, ja 2. märtsi 1999. aasta otsus kohtuasjas C-416/96: Nour Eddline El-Yassini, EKL 1999, lk I-1209, punkt 17).

20 Määratud isik sai volitused kaubamärgiseaduse alusel.

21 Nimetatud seaduse §-de 76 ja 77 kohaselt võib Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks'i (teise nimetusega Registrar of Trade Marks) otsuste peale kaevata määratud isikule, kelle nimetab Lord Chancellor pärast konsulteerimist Lord Advocate'iga. Inglismaal ja Walesis jagab määratud isik oma pädevust High Court of Justice'iga ning Šotimaal Court of Session'iga.

22 Hagejal on õigus valida, millisele õigustmõistvale instantsile oma kaebus esitada. Määratud isik võib siiski teatud juhtudel otsustada saata asi edasi High Court of Justice'ile, eelkõige juhul, kui ta leiab, et asjas tõusetub üldise tähtsusega õigusküsimus.

23 Määratud isik on alaline organ, kes kaubamärgiseaduse alusel ja vastavalt 2000. aasta kaubamärgimääruse (Trade Marks Rules 2000) artiklites 63–65 sätestatud menetlusnormidele lahendab õigusküsimusi. Menetlus on võistlev. Määratud isiku otsused on kohustusliku jõuga ning üldjuhul lõplikud, kui erandkorras ei esitata nende suhtes seaduslikkuse kontrolli (*judicial review*) taotlust.

24 Oma volituste teostamisel on määratud isikul samad sõltumatuse tagatised mis kohtunikel.

25 Kõigist eespool toodud asjaoludest tulenevalt tuleb määratud isikut pidada kohtuks EÜ artikli 234 tähenduses ning seega on eelotsuse küsimused vastuvõetavad.

Kaks esimest küsimust

26 Oma kahe esimese küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, millistel tingimustel võib kaubamärgi registreerimisest keelduda põhjusel, et see võib direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti g tähenduses oma olemuse tõttu avalikkust eksitada, kui selle kaubamärgiga seotud maineväärtus on koos nimetatud kaubamärgiga tähistatud kaupu valmistava ettevõttega üle antud ning kui nimetatud kaubamärk, mis kattub nende kaupade looja ja neid esimesena valmistanud isiku nimega, on varem registreeritud teistsugusel graafilisel kujul.

Euroopa Kohtule esitatud märkused

27 Eelotsusetaotluse esitanud kohus ei lükka otseselt tagasi kumbagi käesolevas asjas esitatud seisukohta. Ta leiab ühelt poolt, et üldine huvi eeldab, et kaubamärk ei tohiks mõistlikult tähelepanelikuks ja arukaks peetavat keskmist tarbijat eksitada, ning teiselt poolt, et üldise huviga on siiski kooskõlas lubada ettevõtte ja maineväärtuse müüki ja üleminekut koos nendega seotud kaubamärkidega.

28 Põhikohtuasja hageja E. F. Emanuel tugineb sellele, et direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punktis g tagatud tarbijakaitset puudutav üldine huvi on ülekaalukas. Kõnealuse sätte kohaldamiseks piisab, kui esineb vähemalt tõeline oht, et vaidlusaluse kaubamärgi kasutamine eksitab nende kaupade või teenuste, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse, keskmist tarbijat nende päritolu osas ja mõjutab tarbija ostuotsuseid. Sellise ohu esinemine sõltub asjaoludest, mistõttu tuleb kõiki eksimist tõenäoliseks muutvaid asjaolusid arvesse võtta.

29 Põhikohtuasja hageja leiab, et kuna segiajamise tõenäosus on tõendatud, ei ole tähtsust sellel, et maineväärtus ja kaubamärk on üle antud ettevõtjale, kes arvab, et tal on selle kaubamärgi kasutamiseks õigus.

30 Põhikohtuasja kostja CSL väidab, et direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkt g ei tee kaubamärkidel vahet selle põhjal, kas need kattuvad isiku nimega või mitte. Ainus asjaomane kriteerium on see, et otsustataks objektiivselt, kas kaubamärgid võivad oma olemuse tõttu avalikkust eksitada või on muutunud avalikkust eksitavaks, põhjustades eelkõige teiste kaupadega segiajamist.

31 Põhikohtuasja kostja sõnul põhineb E. F. Emanueli argument keskmise tarbija puhul esineva segiajamise tõenäosuse kohta Euroopa Kohtu praktikal, mis käsitleb erimäärusi ning mida ei saa kohaldada direktiivi 89/104 tõlgendamisele.

32 Mis puudutab nimega kattuva kaubamärgi tajumist keskmise tarbija poolt, siis leiab CSL, et eelkõige moe valdkonnas teab tarbija, et ärinimi jääb seotuks ettevõtte valmistatavate kaupadega ning ettevõte võidakse üle anda koos selle nimega. Nimetatud äriühingu sõnul kehtib see samuti pagarite, viinamarjakasvatajate või

luksuskaupade valmistajate kohta. Seega ei tekita ärinime üleminek iseenesest automaatselt segadust, olenemata sellest, kas üleminekuga kaasneb avalikkuse teavitamine või mitte.

33 CSL rõhutab eriti, et kui E. F. Emanueli argumendiga nõustuda, ei oleks võimalik ettevõtet üle anda koos maineväärtuse ja ettevõttes valmistatavate kaupade kaubamärgi üleminekuga. Ettevõtte üleandmisväärtus sõltub tihtipeale peamiselt üleantavast kaubamärgist.

34 Ühendkuningriigi valitsuse arvates on artikli 3 lõike 1 punkti g eesmärk vältida selliste kaubamärkide registreerimist, mis eksitavad avalikkust mitte registreerimisega seotud kaupade või teenuste päritolu või selle päritolu omaduste osas, vaid kaupade või teenuste endi omaduste osas.

35 Seda sätet ei ole loodud eesmärgiga võimaldada kaubamärgi keelamine lihtsalt sellepärast, et asjaomased kaubad ei vasta kvaliteeditaseme osas ostja ootustele, kas selle tõttu, et teatud isik ei osale enam nende kaupade loomisel ja valmistamisel, või mõnel muul põhjusel. Kuigi kaubamärk peab võimaldama tagada, et kaubad pärinevad konkreetselt ettevõtjalt, kes vastutab nende kvaliteedi eest, ei kajasta kaubamärk üldiselt seda kvaliteeti ennast.

36 Ühendkuningriigi valitsus väidab, et avalikkus teab, et teatud kaubamärki kandvate kaupade kvaliteet võib varieeruda, mis võib tuleneda kaubamärgi omaniku otsusest, omaniku või juhtkonna vahetumisest või loome- või tootmisosakonnas toimunud muutustest. Kaubamärgi omaniku vahetumine ei saa seega keskmist tarbijat eksitada.

37 Euroopa Ühenduste Komisjon nendib esiteks, et Euroopa Kohtul ei ole siiani olnud võimalust tõlgendada direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti g juhtumi puhul, kus kaubamärk võib oma olemuse tõttu avalikkust eksitada, ning seega ei ole kohus veel kindlaks teinud selle sättega kaitstavat avalikku huvi, mis võib erineda sellest, mida on analüüsitud seoses muude registreerimisest keeldumise absoluutsete põhjustega, mida uuriti 4. mai 1999. aasta otsuses liidetud kohtuasjades C-108//97 ja C-109/97: Windsurfing Chiemsee (EKL 1999, lk I-2779), 18. juuni 2002. aasta otsuses kohtuasjas C-299/99: Philips (EKL 2002, lk I-5475) või 6. mai 2003. aasta otsuses kohtuasjas C-104/01: Libertel (EKL 2003, lk I-3793).

38 Komisjon meenutab siiski, et Euroopa Kohus on kindlaks teinud kaubamärgi peamise eesmärgi, mis on tagada tarbijale või lõppkasutajale see, et kaubamärgiga tähistatud kaup või teenus on teatud päritolu, nii et tarbija või lõppkasutaja saab kõnealuse kauba või teenuse võimaliku segiajamise ohuta seda eristada teist päritolu kaubast või teenusest. Et kaubamärk võiks seega täita olulist osa moonutamata konkurentsi süsteemis, mille loomine ja säilitamine on asutamislepingu eesmärgiks, peab kaubamärk tagama, et kõiki sellega tähistatud kaupu toodetakse või teenuseid osutatakse nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse ettevõtja kontrolli all (vt eelkõige 12. novembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-206/01: Arsenal Football Club, EKL 2002, lk I-10273, punkt 48).

39 Komisjon järeldab sellest, et see eesmärk ei tähenda, et tarbija peab olema kaubamärgi alusel võimeline valmistaja kindlaks tegema, vaid et kaubamärk tagab selle, et kaubad on turule toodud kaubamärgi omaniku nõusolekul.

40 Komisjon väidab ka, et pelgalt asjaolu, et kaubamärk kattub isiku nimega, ei tähenda, et nimetatud isik on kaubamärgi omanikuga seotud või et sellist seost tuleks eeldada, ning seega ei saa järeldada, et nimetatud isik seda kaubamärki kandvate kaupade

valmistamisel osaleb. Komisjon leiab, et seda argumenti kinnitab Euroopa Kohtu arutluskäik 16. septembri 2004. aasta otsuses kohtuasjas C-404/02: Nichols (EKL 2004, lk I-8499), mille kohaselt isiku nimele ei kohaldata ühtegi kaubamärgiõiguse erinormi.

41 Lisaks leiab komisjon, et keskmist tarbijat võidakse direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti g tähenduses eksitada isiku nimega kattuva kaubamärgiga vaid siis, kui müügistrateegiaga pannakse ta uskuma, et see isik osaleb asjaomase kaubamärgiga tähistatud kauba valmistamisel, kuigi ta ei ole enam kuidagi seotud nimetatud kaubamärgi omanikuga.

42 Kõik Euroopa Kohtule märkusi esitanud huvitatud isikud leiavad, et sellel, kui palju aega on möödas sellest, kui isik, kelle nimega kaubamärk kattub, ei ole enam kaubamärgi omanik, ei ole tähtsust selles küsimuses, kas see kaubamärk võib eksitada keskmist tarbijat või mitte.

Euroopa Kohtu hinnang

43 Direktiivi 89/104 artikkel 2 sisaldab selle direktiivi seitsmendas põhjenduses näidiste loetlemiseks nimetatud loetelu tähistest, mis võivad kaubamärgi moodustada, kui selliste tähiste põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest, st kui need tähised võivad täita kaubamärgi ülesannet tähistada päritolu. See loetelu viitab sõnaselgelt isikunimedele (eespool viidatud kohtuotsus Nichols, punkt 22).

44 Pealegi, nagu on meenutanud komisjon, et kaubamärk võiks täita olulist osa moonutamata konkurentsi süsteemis, mille loomine ja säilitamine on asutamislepingu eesmärk, peab kaubamärk tagama, et kõiki sellega tähistatud kaupu toodetakse või teenuseid osutatakse nende kvaliteedi eest vastutava konkreetse ettevõtja kontrolli all (vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsus Arsenal Football Club, punkt 48).

45 Niisugusel kaubamärgil nagu „ELIZABETH EMANUEL" võib olla see ülesanne eristada ühe ettevõtja valmistatud kaupu, eriti kui nimetatud kaubamärk on kõnealusele ettevõtjale üle antud ning ta valmistab esialgu kõnealust kaubamärki kandnud kaupadega sama liiki kaupu.

46 Mis puudutab siiski isiku nimega kattuvat kaubamärki, siis tuleb avaliku korra huvides ehk tarbijakaitse tõttu, mis õigustab direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punktis g sätestatud keeldu registreerida kaubamärki, mis võib avalikkust eksitada, arutleda segiajamise tõenäosuse üle, mida selline kaubamärk võib keskmise tarbija seisukohalt põhjustada, eelkõige kui isik, kelle nimega kaubamärk kattub, personifitseeris algselt seda kaubamärki kandvaid kaupu.

47 Direktiivi artikli 3 lõike 1 punktis g sätestatud registreerimisest keeldumise juhud eeldavad siiski, et leitakse, et esineb tegelik eksitamine või piisavalt tõsine tarbija eksitamise oht (4. märtsi 1999. aasta otsus kohtuasjas C-87/97: Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (EKL 1999, lk I-1301, punkt 41).

48 Kuigi käesolevas asjas võib kaubamärki „ELIZABETH EMANUEL" kandva rõiva ostmisel keskmist tarbijat mõjutada ettekujutus, et põhikohtuasja hageja on selle rõiva loomisel osalenud, tagab nimetatud rõiva omadused ja kvaliteedi kaubamärgi omanikuks olev ettevõtja.

49 Järelikult, nimetust Elizabeth Emanuel ei saa iseenesest lugeda selliseks, mis võib oma olemuse tõttu avalikkust eksitada sellega tähistatud kauba laadi, kvaliteedi või päritolu osas.

50 Siseriiklik kohus peab seevastu uurima, kas tegemist ei ole sellega, et kaubamärgi „ELIZABETH EMANUEL" registreerimise taotluse esitanud ettevõtja soovib kaubamärgi esitlemisel panna tarbijaid uskuma, et E. F. Emanuel on jätkuvalt nimetatud kaubamärki kandvate kaupade looja või et ta osaleb nende loomisel. Sellisel juhul oleks tegemist käiguga, mida võiks pidada pettuseks, kuid mida ei saa käsitleda eksitamisena direktiivi 89/104 artikli 3 tähenduses, ning mis seetõttu kaubamärki ennast ei mõjuta, ega mõjuta seega ka selle registreerimise võimalust.

51 Järelikult tuleb kahele esimesele küsimusele vastata, et sellise kaubamärgi registreerimisest, mis kattub seda kaubamärki kandvaid kaupu loonud ja neid esimesena valmistanud isiku nimega, ei saa ainult selle asjaolu tõttu keelduda põhjendusel, et see võib direktiivi 89/104 artikli 3 lõike 1 punkti g tähenduses avalikkust eksitada, eelkõige juhul, kui selle kaubamärgiga, mis varem oli registreeritud teistsugusel graafilisel kujul, seotud maineväärtus on üle antud koos selle kaubamärgiga tähistatud kaupu valmistava ettevõttega.

Kaks viimast küsimust

52 Kahe viimase küsimusega soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada saada, millistel tingimustel võib kaubamärgi tühistada põhjusel, et see kaubamärk on muutunud avalikkust eksitavaks direktiivi 89/104 artikli 12 lõike 2 punkti b tähenduses, kui selle kaubamärgiga seotud maineväärtus on üle antud koos sellega tähistatud kaupu valmistava ettevõttega ja kui see kaubamärk kattub kaupu loonud ja neid esimesena valmistanud isiku nimega.

53 Kuna direktiivi 89/104 artikli 12 lõike 2 punktis b sätestatud tühistamise tingimused on samased nimetatud direktiivi artikli 3 lõike 1 punktil g põhinevate registreerimisest keeldumise tingimustega, mille analüüsi käsitleb kahele esimesele küsimusele antud vastus, tuleb kahele viimasele küsimusele vastata, et sellist kaubamärki, mis kattub seda kaubamärki kandvaid kaupu loonud ja neid esimesena valmistanud isiku nimega, ei saa ainult selle asjaolu tõttu tühistada põhjendusel, et direktiivi 89/104 artikli 12 lõike 2 punkti b tähenduses on nimetatud kaubamärk muutunud avalikkust eksitavaks, eelkõige juhul, kui selle kaubamärgiga seotud maineväärtus on üle antud koos selle kaubamärgiga tähistatud kaupu valmistava ettevõttega.

Kohtukulud

54 Et põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulusid, v.a poolte kohtukulud, ei hüvitata.

Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab:

1. **Sellise kaubamärgi registreerimisest, mis kattub seda kaubamärki kandvaid kaupu loonud ja neid esimesena valmistanud isiku nimega, ei saa ainult selle asjaolu tõttu keelduda põhjendusel, et see võib nõukogu 21. detsembri 1988. aasta direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 1 punkti g tähenduses avalikkust eksitada, eelkõige juhul, kui selle kaubamärgiga, mis varem oli registreeritud teistsugusel graafilisel kujul, seotud maineväärtus on üle antud koos selle kaubamärgiga tähistatud kaupu valmistava ettevõttega.**

2. **Sellist kaubamärki, mis kattub seda kaubamärki kandvaid kaupu loonud ja neid esimesena valmistanud isiku nimega, ei saa ainult selle asjaolu tõttu tühistada põhjendusel, et direktiivi 89/104 artikli 12 lõike 2 punkti b tähenduses on nimetatud kaubamärk muutunud avalikkust eksitavaks, eelkõige juhul, kui selle kaubamärgiga seotud maineväärtus on üle antud koos selle kaubamärgiga tähistatud kaupu valmistava ettevõttega.**

Allkirjad