TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2006 m. kovo 30 d.*

Byloje C-259/04

dėl 2004 m. gegužės 26 d. *The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks* (Jungtinė Karalystė) sprendimu, kurį perdavė *High Court of Justice* (*England & Wales*) ir kurį Teisingumo Teismas gavo 2004 m. birželio 16 d., pagal EB 234 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

Elizabeth Florence Emanuel

prieš

Continental Shelf 128 Ltd,

TEISINGUMO TEISMAS (trečioji kolegija),

kurį sudaro kolegijos pirmininkas A. Rosas, teisėjai J. Malenovský, J.-P. Puissochet (pranešėjas), A. Borg Barthet ir U. Lõhmus,

* Proceso kalba: anglų.

generalinis advokatas D. Ruiz-Jarabo Colomer,
posėdžio sekretorė L. Hewlett, vyriausioji administratorė

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2005 m. gruodžio 1 d. posėdžiui,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

— Elizabeth Florence Emanuel, atstovaujamos *barrister* J. Hill ir *solicitors* H. Evans ir C. Daniel,

— *Continental Shelf 128 Ltd*, atstovaujamos *barrister* R. Hacon,

— Jungtinės Karalystės vyriausybės, atstovaujamos E. O'Neill, padedamos *barrister* M. Tappin,

— Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujamos N. B. Rasmussen,

susipažinęs su 2006 m. sausio 19 d. posėdyje pateikta generalinio advokato išvada,

priima šį

Sprendimą

1 Prašymas priimti prejudicinį sprendimą, kurį pateikė *The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks* (asmuo, pagal 1994 m. įstatymo dėl prekių ženklų

76 straipsnį *Lord Chancellor* paskirtas priimti sprendimus dėl apeliacijų, pateiktų dėl Prekių ženklų registravimo biuro sprendimų, toliau – paskirtasis asmuo), susijęs su 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1) 3 straipsnio 1 dalies g punkto ir 12 straipsnio 2 dalies b punkto išaiškinimu.

2 Šis prašymas pateiktas byloje tarp modeliuotojos E. F. Emanuel ir bendrovės *Continental Shelf 128 Ltd* (toliau – *CSL*). Šios bylos objektas yra du E. F. Emanuel veiksmai šios bendrovės atžvilgiu, t. y. protestas dėl prekių ženklo ELIZABETH EMANUEL, parašyto didžiosiomis raidėmis (toliau – prekių ženklas ELIZABETH EMANUEL), įregistravimo *CSL* gaminamiems drabužiams ir prašymas panaikinti 1997 m. kitos bendrovės įregistruotą ir vėliau *CSL* perleistą prekių ženklą „Elizabeth Emanuel", kuris, išskyrus pirmąsias raides, parašytas mažosiomis raidėmis (toliau – prekių ženklas „Elizabeth Emanuel" arba įregistruotas prekių ženklas).

Teisinis pagrindas

3 Pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalį:

„Toliau išvardyti žymenys nebus registruojami arba, jeigu įregistruoti, galės būti pripažinti negaliojančiais:

<...>

g) prekių ženklai, kurie gali suklaidinti visuomenę dėl, pavyzdžiui, prekių ir paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės;

<...>“

4 Pagal tos pačios direktyvos 12 straipsnio 2 dalį:

„Prekių ženklas taip pat galės būti panaikintas <...> jeigu po registravimo datos:

<...>

b) paties savininko arba su jo sutikimu prekių ženklas buvo naudojamas žymėti prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, taip, kad galėjo suklaidinti visuomenę ypač dėl tų prekių ar paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės.“

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

5 E. F. Emanuel, gerą vardą vestuvinių drabužių srityje turinti modeliuotoja, 1990 m. įsteigė įmonę, pavadintą *Elizabeth Emanuel.*

6 1996 m. E. F. Emanuel su įmone *Hamlet International Plc* įsteigė bendrovę *Elizabeth Emanuel Plc* (toliau – *EE Plc*). E. F. Emanuel perleido pastarajai bendrovei drabužių kūrimo ir prekybos jais veiklą, visą įmonės turtą, įskaitant gerą vardą bei paraišką įregistruoti prekių ženklą „Elizabeth Emanuel", kuris turėjo būti įregistruotas 1997 metais.

7 1997 m. rugsėjo mėn. *EE Plc* savo komercinius fondus, gerą vardą ir įregistruotą prekių ženklą perleido bendrovei *Frostprint Ltd*, kuri tuoj pat pakeitė savo pavadinimą, tapdama bendrove *Elizabeth Emanuel International Ltd* (toliau – *EE International*). *EE International* įdarbino E. F. Emanuel, kuri po mėnesio darbo santykius nutraukė.

8 1997 m. lapkričio mėn. *EE International* perleido įregistruotą prekių ženklą kitai bendrovei *Oakridge Trading Ltd* (toliau – *Oakridge*). 1998 m. kovo 18 d. *Oakridge* pateikė paraišką įregistruoti prekių ženklą ELIZABETH EMANUEL.

9 1999 m. sausio 7 d. buvo pateiktas protestas dėl šios paraiškos. 1999 m. rugsėjo 9 d. buvo pareikštas prašymas panaikinti įregistruotą prekių ženklą „Elizabeth Emanuel".

10 Po to, kai jam, kaip pirmajai instancijai, buvo pateiktas protestas ir prašymas panaikinti, *Hearing Officer* atmetė juos 2002 m. spalio 17 d. Sprendimu, motyvuodamas tuo, kad jei visuomenė iš tikrųjų buvo klaidinimo ir klaidingo įspūdžio auka, tai pastarieji buvo teisėti, nes tai yra neišvengiama įmonės ir gero vardo, kuriais anksčiau naudojosi ankstesnis savininkas, perleidimo pasekmė.

11 Paskirtajam asmeniui buvo pateiktas ieškinys dėl šio sprendimo ir pastarasis neperdavė bylos *High Court of Justice*, nepaisant *CSL*, kuri procedūros metu tapo įregistruoto prekių ženklo ir prekių ženklo ELIZABETH EMANUEL perėmėja, prašymo, remiantis 1994 m. įstatymo dėl prekių ženklų 76 straipsniu (1994 m. *Trade Marks Act*, toliau – įstatymas dėl prekių ženklų), kuriame numatoma tokia bylos perdavimo galimybė, jei paskirtajam asmeniui atrodo, kad byloje keliamas visuotinės svarbos teisinis klausimas.

12 Diskusija, kaip ir per *Hearing Officer* procedūrą, vyko dėl klausimo, ar protestas ir prašymas dėl panaikinimo, pateikti *CSL* atžvilgiu, gali būti grindžiami Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punktu ir 12 straipsnio 2 dalies b punktu.

13 Tokiomis aplinkybėmis paskirtasis asmuo nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir kreipėsi į Teisingumo Teismą, užduodamas šiuos prejudicinius klausimus:

„1. Ar pagal Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punktą prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę ir todėl būti neregistruojamas šiomis aplinkybėmis:

— geras vardas, susijęs su šiuo prekių ženklu, buvo perleistas kartu su įmone, gaminančia minėtu prekių ženklu žymimas prekes,

— prieš perleidimą šis prekių ženklas didelei suinteresuotosios visuomenės daliai reiškė konkretaus asmens dalyvavimą prekių, kurioms buvo naudojamas minėtas prekių ženklas, kūrimo ar gaminimo procese,

— po perleidimo teisių perėmėjas pateikė paraišką įregistruoti prekių ženklą ir

— šios paraiškos padavimo momentu didelė suinteresuotosios visuomenės dalis klaidingai galvojo, kad minėto prekių ženklo naudojimas reiškia, jog nurodytas asmuo vis dar dalyvauja prekių, kurioms buvo naudojamas šis prekių ženklas, kūrimo ar gaminimo procese ir tokia nuomonė galėjo daryti įtaką šiai visuomenės daliai perkant prekes?

2. Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą yra be išlygų teigiamas, į kokias kitas aplinkybes reikia atsižvelgti vertinant, ar prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę ir todėl negali būti registruojamas remiantis Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punktu ir ar reikia atsižvelgti į tai, kad rizika suklaidinti laikui bėgant mažėja?

3. Ar įregistruotas prekių ženklas paties savininko arba su jo sutikimu naudojamas taip, kad gali suklaidinti visuomenę, todėl turi būti panaikintas pagal Direktyvos 89/104 12 straipsnio 2 dalies b punktą esant šioms aplinkybėms:

— šis prekių ženklas ir su juo susijęs geras vardas buvo perleisti kartu su įmone, gaminančia minėtu prekių ženklu žymimas prekes,

— prieš perleidimą šis prekių ženklas didelei suinteresuotosios visuomenės daliai reiškė konkretaus asmens dalyvavimą prekių, kurioms buvo naudojamas minėtas prekių ženklas, kūrimo ar gaminimo procese,

— po perleidimo buvo pateiktas prašymas panaikinti, ir

— šio prašymo padavimo momentu didelė suinteresuotosios visuomenės dalis klaidingai galvojo, kad minėto prekės ženklo naudojimas reiškia, jog nurodytas asmuo vis dar dalyvauja prekių, kurioms buvo naudojamas šis prekių ženklas, kūrimo ar gaminimo procese, ir tokia nuomonė galėjo daryti įtaką šiai visuomenės daliai perkant prekes?

4. Jeigu atsakymas į trečiąjį klausimą yra be išlygų teigiamas, į kokias kitas aplinkybes reikia atsižvelgti vertinant, ar prekių ženklas paties savininko arba su jo sutikimu naudojamas taip, kad gali suklaidinti visuomenę, ir todėl turi būti panaikintas pagal Direktyvos 89/104 12 straipsnio 2 dalies b punktą, ir ar reikia atsižvelgti į tai, kad rizika suklaidinti laikui bėgant mažėja?“

Dėl pastabų, susijusių su generalinio advokato išvada

14 2006 m. vasario 22 d. laišku E. F. Emanuel pateikė pastabas dėl generalinio advokato išvados. Ji nurodė, kad generalinis advokatas suklydo aiškindamas Direktyvos 89/104 3 ir 12 straipsnius bei ankstesnę Teisingumo Teismo praktiką.

15 Kadangi Teisingumo Teismo statutas ir Procedūros reglamentas nenumato galimybės šalims pateikti pastabas dėl generalinio advokato išvados (žr. 2000 m. vasario 4 d. Nutarties *Emesa Sugar*, C-17/98, Rink. p. I-665, 2 punktą), E. F. Emanuel pastabos negali būti priimtos.

16 Tačiau pagal Procedūros reglamento 61 straipsnį Teisingumo Teismas gali savo nuožiūra, generalinio advokato pasiūlymu arba šalių prašymu priimti nutartį dėl žodinės proceso dalies atnaujinimo, jei jis mano, jog jam nepakanka informacijos ar kad byla turi būti nagrinėjama remiantis argumentu, dėl kurio šalys nepasisakė (žr. 2002 m. vasario 19 d. Sprendimo *Wouters ir kt.*, C-309/99, Rink. p. I-1577, 42 punktą; 2004 m. gruodžio 14 d. Sprendimo *Arnold André*, C-434/02, Rink. p. I-11825, 27 punktą ir 2004 m. gruodžio 14 d. Sprendimo *Swedish Match*, C-210/03, Rink. p. I-11893, 25 punktą).

17 Šiuo atveju Teisingumo Teismas mano, jog turi visą informaciją, būtiną atsakant į pateiktus klausimus. Todėl nereikia priimti nutarties dėl žodinės proceso dalies atnaujinimo.

Dėl prejudicinių klausimų priimtinumo

18 Prieš atsakant į pateiktus klausimus, reikia išsiaiškinti, ar paskirtasis asmuo turi būti laikomas teismu EB 234 straipsnio prasme.

19 Tam, kad nuspręstų, ar prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusi institucija yra teismas šios nuostatos prasme, Teisingumo Teismas atsižvelgia į keletą aplinkybių, t. y., ar institucija įsteigta teisėtai, ar ji yra nuolatinė, ar jos jurisdikcija

yra privaloma, ar jos procesas grindžiamas rungimosi principu, ar institucija taiko teisės aktus, taip pat ar ji yra nepriklausoma (šiuo klausimu žr. 1966 m. birželio 30 d. Sprendimo *Vaassen-Göbbels*, C-61/65, Rink. p. 377, 380; 1977 m. rugsėjo 17 d. Sprendimo *Dorsch Consult* , C-54/96, Rink. p. I-4961, 23 punktą ir 1999 m. kovo 2 d. Sprendimo *Nour Eddline El-Yassini*, C-416/96, Rink. p. I-1209, 17 punktą).

20 Paskirtasis asmuo yra įsteigtas įstatymu dėl prekių ženklų.

21 Pagal šio įstatymo 76 ir 77 straipsnius *Lord Chancellor*, pasikonsultavęs su *Lord Advokate*, skiria paskirtąjį asmenį, kuriam pateikiami ieškiniai dėl *Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks* (kitaip vadinamas *Registrar of Trade Marks*) sprendimų. Anglijoje ir Velse jis dalijasi kompetencija su *High Court of Justice*, o Škotijoje – su *Court of Session*.

22 Ieškovas turi pasirinkti, kuriam teismui jis pateiks savo ieškinį. Tačiau paskirtasis asmuo tam tikrais atvejais gali nuspręsti perduoti bylą *High Court of Justice*, ypač jeigu jam atrodo, kad byloje keliamas visuotinės svarbos teisinis klausimas.

23 Paskirtasis asmuo yra nuolatinė institucija, kuri priima sprendimus taikydama įstatymą dėl prekių ženklų ir pagal procedūros taisykles, numatytas 2000 m. reglamento dėl prekių ženklų (*Trade Marks Rules* 2000) 63–65 straipsniuose. Procedūra yra prieštaringa. Paskirtojo asmens sprendimai yra privalomi ir iš esmės galutiniai, su išlyga, kad jų atžvilgiu negali būti pateikiami ieškiniai dėl teisėtumo kontrolės („judicial review").

24 Vykdydamas savo įgaliojimus, paskirtasis asmuo naudojasi tokiomis pačiomis nepriklausomumo garantijomis kaip ir teisėjai.

25 Iš viso to, kas išdėstyta, išplaukia, kad paskirtasis asmuo turi būti laikomas teismu pagal EB 234 straipsnį ta prasme, kad prejudiciniai klausimai yra priimtini.

Dėl dviejų pirmųjų klausimų

26 Pirmais dviem klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės nori sužinoti sąlygas, kurioms esant galima atsisakyti įregistruoti prekių ženklą, remiantis tuo, kad jis gali suklaidinti visuomenę Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punkto prasme, kai geras vardas, susijęs su prekių ženklu, buvo perleistas kartu su įmone, gaminančia tuo prekių ženklu žymimas prekes, ir kad minėtas prekių ženklas, kuris atitinka kūrėjo ir pirmojo minėtų prekių gamintojo vardą, anksčiau buvo įregistruotas kitokia grafine forma.

Teisingumo Teismui pateiktos pastabos

27 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas atsižvelgia į abiejų nuomonių argumentus. Jis mano, kad visuomenės interesas reikalauja, jog prekių ženklas negalėtų suklaidinti paprasto vartotojo, kuris laikomas protingai pastabiu bei nuovokiu, ir kad visuomenės interesui neprieštarauja leidimas parduoti ir perleisti įmones bei su prekių ženklais susijusį gerą vardą.

28 E. F. Emanuel, ieškovė pagrindinėje byloje, remiasi visuotiniu vartotojų apsaugos interesu, užtikrinamu Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punkte. Tam, kad jis būtų taikomas, pakanka, kad egzistuotų reali rizika, jog prekių ženklo, dėl kurio kilo ginčas, naudojimas gali suklaidinti paprastą prekių ir paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, vartotoją dėl jų kilmės ir daryti įtaką šio vartotojo sprendimams pirkti. Tokios rizikos egzistavimas yra fakto klausimas ta prasme, kad turi būti atsižvelgiama į visas aplinkybes, dėl kurių apsirikimas yra tikėtinas.

29 Todėl ieškovė pagrindinėje byloje teigia, kad kai nustatoma rizika suklaidinti, nesvarbu, kad geras vardas ir prekių ženklas perduoti įmonei, kuri mano galinti pasinaudoti šiuo prekių ženklu.

30 *CSL*, atsakovė pagrindinėje byloje, pabrėžia, kad Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punkte neatsižvelgiama į tai, ar prekių ženklas atitinka asmens vardą. Vienintelis tinkamas kriterijus yra objektyviai nustatyti, ar prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę arba sudaryti klaidingą įspūdį būtent kitų prekių atžvilgiu.

31 Atsakovės pagrindinėje byloje manymu, E. F. Emanuel nuomonė dėl galimybės suklaidinti paprastą vartotoją yra pagrįsta Teisingumo Teismo praktika, kuri yra susijusi su konkrečiais reglamentais ir negali būti taikoma aiškinant Direktyvą 89/104.

32 Kalbant apie tai, kaip paprastas vartotojas suvokia vardą atitinkantį prekių ženklą, *CSL* tvirtina, jog šis vartotojas žino, ypač mados srityje, kad komercinis vardas išlieka susijęs su įmonės gaminamomis prekėmis ir kad pastaroji gali būti perleidžiama kartu su šiuo vardu. Šios bendrovės nuomone, toks aiškinimas taip pat tinka

kepėjams, vyndariams arba prabangos prekių gamintojams. Taigi vien tik komercinio vardo perleidimas negali sukurti automatiško suklaidinimo, neatsižvelgiant į tai, ar šis perdavimas buvo suderintas su reklama.

33 *CSL* ypač pabrėžia aplinkybę, kad jeigu būtų atsižvelgta į E. F. Emanuel nuomonę, būtų neįmanoma vykdyti įmonės perleidimo, suderinto su gero vardo ir prekių ženklo, kuriuo žymimos joje gaminamos prekės, perleidimu. Labai dažnai įmonės perleidimo kaina iš esmės priklauso nuo perleidžiamo prekių ženklo.

34 Jungtinės Karalystės vyriausybės manymu, Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punkto tikslas yra neleisti įregistruoti prekių ženklų, klaidinančių visuomenę ne dėl su įregistravimu susijusių prekių ar paslaugų kilmės arba šios kilmės savybių, bet dėl pačių prekių ar paslaugų savybių.

35 Ši nuostata buvo suformuluota ne siekiant uždrausti prekių ženklą vien dėl aplinkybės, kad atitinkamų prekių kokybės lygis neatitinka pirkėjų lūkesčių dėl to, kad konkretus asmuo nebedalyvauja šių prekių kūrimo arba gamybos procese arba dėl kitokių priežasčių. Nors prekių ženklas turi leisti užtikrinti, kad prekės gaminamos vienintelėje įmonėje, kuri atsako už jų kokybę, jis iš esmės neatspindi prekių kokybės.

36 Jungtinės Karalystės vyriausybė pabrėžia, kad visuomenė žino, jog prekių, pažymėtų konkrečiu prekių ženklu, kokybė gali skirtis dėl prekių ženklo savininko sprendimo, dėl savininko arba vadovybės pasikeitimo, arba dėl pasikeitimų, įvykusių kūrybinėje grupėje arba gaminusioje gamykloje. Taigi paprastas vartotojas negali būti suklaidintas pasikeitus prekių ženklo savininkui.

37 Europos Bendrijų Komisija visų pirma konstatuoja, kad Teisingumo Teismas dar neturėjo progos pateikti Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punkto išaiškinimo tiems atvejams, kai prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę, ir dėl to dar nenustatė visuomenės intereso, kurį saugo ši nuostata, t. y. visuomenės intereso, kuris gali skirtis nuo analizuojamojo kitų absoliučių atsisakymo įregistruoti pagrindų, nagrinėjamų 1999 m. gegužės 4 d. sprendimuose *Windsurfing Chiemsee* (C-108/97 ir C-109/97, Rink. p. I-2779); 2002 m. birželio 18 d. Sprendime *Philips* (C-299/99, Rink. p. I-5475) ar 2003 m. gegužės 6 d. Sprendime *Libertel* (C-104/01, Rink. p. I-3793), atveju.

38 Tačiau ji primena, kad Teisingumo Teismas nustatė svarbiausią prekių ženklo funkciją – garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos kilmę, kad jis galėtų neklysdamas atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitos kilmės prekių ir paslaugų. Iš tikrųjų tam, kad prekių ženklas galėtų atlikti savo, kaip esminį sąžiningos konkurencijos sistemos, kurią siekia nustatyti EB sutartis, elemento vaidmenį, jis turi užtikrinti, kad visos juo žymimos prekės ar paslaugos yra pagamintos ar suteiktos kontroliuojant vienintelei įmonei, kuri atsako už šių prekių ar paslaugų kokybę (žr. būtent 2002 m. lapkričio 12 d. Sprendimo *Arsenal Football Club*, C-206/01, Rink. p. I-10273, 48 punktą).

39 Komisija daro išvadą, kad ši funkcija reiškia ne tai, jog vartotojas pagal prekių ženklą turi sugebėti atskirti gamintoją, bet tai, kad prekių ženklas užtikrina, jog prekės patenka į rinką esant jų savininko sutikimui.

40 Ji taip pat nurodo, kad vien aplinkybė, jog prekių ženklas atitinka asmens vardą, nereiškia, kad šis asmuo yra susijęs su prekių ženklo savininku arba kad toks ryšys turi būti numanomas, ir todėl negalima daryti išvados, jog minėtas asmuo gamina

šiuo prekių ženklu pažymėtas prekes. Komisija nurodo, kad ši nuomonė patvirtinta Teisingumo Teismo argumentais 2004 m. rugsėjo 16 d. Sprendime *Nichols* (C-404/02, Rink. p. I-8499), pagal kurį asmens vardui netaikoma jokia speciali prekių ženklų teisės taisyklė.

41 Komisija mano, kad paprastas vartotojas Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punkto prasme gali būti suklaidintas asmens vardą atitinkančio prekių ženklo tik tuomet, jeigu pardavimų strategija siekiama sudaryti įspūdį, kad šis asmuo dalyvauja atitinkamu prekių ženklu žymimų prekių gamyboje, nors jis jau nebėra susijęs su prekių ženklo savininku.

42 Galiausiai visos suinteresuotosios šalys, pateikusios pastabas Teisingumo Teisme, nurodo, kad laikas, prabėgęs nuo tada, kai asmuo, kurio vardą atitinka prekių ženklas, jau nebėra pastarojo savininkas, nedaro įtakos aplinkybei, kad šis prekių ženklas galėtų arba negalėtų suklaidinti paprastą vartotoją.

Teisingumo Teismo vertinimas

43 Direktyvos 89/104 2 straipsnyje pateikiamas žymenų, kurie gali būti prekių ženklai, jeigu jie leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes arba paslaugas nuo kitai įmonei priklausančių prekių arba paslaugų, t. y. gali atlikti pirminę prekių ženklo funkciją, sąrašas, kuris šios direktyvos septintoje preambulės konstatuojamojoje dalyje vadinamas pavyzdiniu. Šiame sąraše aiškiai nurodyti asmenvardžiai (sprendimas *Nichols*, minėtas 22 išnašoje).

44 Taigi, kaip nurodė Komisija, tam, kad prekių ženklas galėtų atlikti savo kaip esminio sąžiningos konkurencijos sistemos, kurią siekiama nustatyti EB sutartimi, elemento vaidmenį, jis turi užtikrinti, kad visos juo žymimos prekės ar paslaugos yra pagamintos ar suteiktos kontroliuojant vienintelei įmonei, kuri atsako už šių prekių ar paslaugų kokybę (žr. ypač sprendimą *Arsenal Football Club*, minėtą 48 išnašoje).

45 Toks prekių ženklas, šiuo atveju ELIZABETH EMANUEL, gali atlikti šią funkciją – atskirti įmonės gaminamas prekes, – ypač kai minėtas prekių ženklas buvo perleistas šiai įmonei ir pastaroji gamina tokios pačios rūšies prekes kaip ir tos prekės, kurios iš pradžių buvo žymimos nagrinėjamu prekių ženklu.

46 Tačiau asmens vardą atitinkančio prekių ženklo atveju dėl viešosios tvarkos, pateisinančios Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punkte nustatytą draudimą įregistruoti prekių ženklą, galintį suklaidinti visuomenę, t. y. vartotojo apsaugos, reikia kelti klausimą dėl tokio prekių ženklo galimos sukurti paprasto vartotojo suklaidinimo galimybės, ypač kai asmuo, kurio vardą atitinka prekių ženklas, simbolizuoja prekių, žymimų šiuo prekių ženklu, kilmę.

47 Tačiau Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punkte nurodyti atsisakymo įregistruoti atvejai suponuoja, jog iš tikrųjų egzistuoja suklaidinimas arba pakankamai rimta galimybė suklaidinti vartotoją (1999 m. kovo 4 d. Sprendimo *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, Rink. p. I-1301, 41 punktas).

48 Šiuo atveju, net jeigu paprastam vartotojui, perkančiam drabužius, pažymėtus prekių ženklu ELIZABETH EMANUEL, galėtų daryti įtaką įsivaizdavimas, jog ieškovė pagrindinėje byloje dalyvavo kuriant šiuos drabužius, įmonė, kuri yra prekių ženklo savininkė, atsako už minėtų drabužių savybes ir kokybę.

49 Todėl vien tik pavadinimas „Elizabeth Emanuel“ negali būti laikomas galinčiu suklaidinti visuomenę dėl juo žymimų prekių rūšies, kokybės ar kilmės.

50 Atvirkščiai, nacionalinis teismas turi patikrinti, ar, pristatant prekių ženklą ELIZABETH EMANUEL, įmonė, pateikusi paraišką įregistruoti šį prekių ženklą, norėjo sudaryti vartotojui įspūdį, jog E. F. Emanuel visada buvo minėtu prekių ženklu žymimų prekių kūrėja arba dalyvavo jų kūrime. Iš tiesų šiuo atveju kalbama apie veiksmą, kuris galėtų būti vertinamas kaip nesąžiningas, bet negalėtų būti nagrinėjamas kaip suklaidinimas Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punkto prasme, ir kuris dėl to neturėtų paveikti paties prekių ženklo bei galimybės jį įregistruoti.

51 Todėl atsakymas į du pirmuosius klausimus yra toks: negalima atsisakyti įregistruoti prekių ženklo, atitinkančio prekių, žymimų šiuo prekių ženklu, kūrėjo ar pirmojo gamintojo vardą, dėl šios vienintelės ypatybės, remiantis tuo, kad jis gali suklaidinti visuomenę Direktyvos 89/104 3 straipsnio 1 dalies g punkto prasme, būtent kai geras vardas, susijęs su šiuo prekių ženklu, anksčiau įregistruotu kitokia grafine forma, buvo perleistas kartu su įmone, gaminančia juo žymimas prekes.

Dėl dviejų paskutinių klausimų

52 Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas dviems paskutiniais klausimais iš esmės klausia, kokiomis sąlygomis galima panaikinti prekių ženklo savininko teises remiantis tuo, kad šis prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę Direktyvos 89/104 12 straipsnio 2 dalies b punkto prasme, kai geras vardas, susijęs su šiuo prekių ženklu, buvo perleistas kartu su įmone, gaminančia juo žymimas prekes, ir kai šis prekių ženklas atitinka minėtų prekių kūrėjo ar pirmojo gamintojo vardą.

53 Kadangi panaikinimo pagrindai, nustatyti Direktyvos 89/104 12 straipsnio 2 dalies b punkte, yra tapatūs atsisakymo įregistruoti, grindžiamo tos pačios direktyvos 3 straipsnio 1 dalies g punktu, pagrindams, kuriuos reikėjo išnagrinėti atsakant į du pirmuosius klausimus, atsakymas į du paskutiniuosius klausimus yra toks: negalima panaikinti prekių ženklo, atitinkančio juo žymimų prekių kūrėjo ir pirmojo gamintojo vardą, savininko teisių dėl šios vienintelės ypatybės, remiantis tuo, kad minėtas prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę Direktyvos 89/104 12 straipsnio 2 dalies b punkto prasme, būtent kai geras vardas, susijęs su šiuo prekių ženklu, buvo perleistas kartu su įmone, gaminančia juo žymimas prekes.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

54 Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendžia:

1. **Negalima atsisakyti įregistruoti prekių ženklo, atitinkančio prekių, žymimų šiuo prekių ženklu, kūrėjo ar pirmojo gamintojo vardą, dėl šios vienintelės ypatybės, remiantis tuo, kad jis gali suklaidinti visuomenę 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti 3 straipsnio 1 dalies g punkto prasme, būtent kai geras vardas, susijęs su šiuo prekių ženklu, anksčiau įregistruotu kitokia grafine forma, buvo perleistas kartu su įmone, gaminančia juo žymimas prekes.**

2. **Negalima panaikinti prekių ženklo, atitinkančio juo žymimų prekių kūrėjo ir pirmojo gamintojo vardą, savininko teisių dėl šios vienintelės ypatybės, remiantis tuo, kad minėtas prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę Direktyvos 89/104 12 straipsnio 2 dalies b punkto prasme, būtent kai geras vardas, susijęs su šiuo prekių ženklu, buvo perleistas kartu su įmone, gaminančia juo žymimas prekes.**

Parašai.