A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (harmadik tanács)

2006. március 30.*

A C-259/04. sz. ügyben,

az EK 234. cikk alapján benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem tárgyában, amelyet a The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Egyesült Királyság) a Bírósághoz 2004. június 16-án érkezett, 2004. május 26-i, a High Court of Justice (England & Wales) által továbbított határozatával terjesztett elő az előtte

Elizabeth Florence Emanuel

és

a Continental Shelf 128 Ltd

között folyamatban lévő eljárásban,

A BÍRÓSÁG (harmadik tanács),

tagjai: A. Rosas tanácselnök, J. Malenovský, J.-P. Puissochet (előadó), A. Borg Barthet és U. Lõhmus bírák,

* Az eljárás nyelve: angol.

főtanácsnok: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
hivatalvezető: L. Hewlett főtanácsos,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2005. december 1-jei tárgyalásra,

figyelembe véve a következők által előterjesztett észrevételeket:

– Elizabeth Firenze Emanuel képviseletében J. Hill barrister, H. Evans és C. Daniel solicitors,

– a Continental Shelf 128 Ltd képviseletében R. Hacon barrister,

– az Egyesült Királyság Kormánya képviseletében E. O'Neill, meghatalmazotti minőségben, segítője: M. Tappin barrister,

– az Európai Közösségek Bizottsága képviseletében N. B. Rasmussen, meghatalmazotti minőségben,

a főtanácsnok indítványának a 2006. január 19-i tárgyaláson történt meghallgatását követően,

meghozta a következő

Ítéletet

1 A The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (a Lord Chancellor által kinevezett, a védjegyről szóló 1994. évi törvény 76. cikke alapján a

védjegylajstrommal kapcsolatban hozott határozatok tekintetében kezdeményezett fellebbezési eljárások ügyében döntő személy; a továbbiakban: kinevezett személy) által benyújtott előzetes döntéshozatali kérelem a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első irányelv (HL 1989. L 40., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.) 3. cikke (1) bekezdése g) pontjának és 12. cikke (2) bekezdése b) pontjának értelmezésére vonatkozik.

2 Ezt a kérelmet E. Emanuel, ruhaszalon-tulajdonos és a Continental Shelf 128 Ltd (a továbbiakban: CSL) közötti eljárásban terjesztették elő. Az ügy tárgya két, E. Emanuel által e társaság ellen benyújtott kérelem: egyrészt a nagybetűvel írt „ELIZABETH EMANUEL" védjegynek (a továbbiakban: ELIZABETH EMANUEL védjegy) a CSL által gyártott ruházati cikkek tekintetében történő lajstromozásával szemben benyújtott felszólalás; másrészt az 1997-ben egy másik társaság által lajstromozott, ám azt követően a CSL részére átruházott, a kezdőbetűk kivételével kisbetűvel írt „Elizabeth Emanuel" védjegyen (a továbbiakban: Elizabeth Emanuel védjegy vagy a lajstromozott védjegy) fennálló oltalom megszűnésének megállapítása iránti kérelem.

Jogszabályi háttér

3 A 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének értelmében:

„A megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, illetve a védjegy törlésének van helye, ha a megjelölés:

[...]

g) az áru, illetve a szolgáltatás fajtája, minősége, földrajzi származása vagy egyéb tulajdonsága tekintetében alkalmas a fogyasztók megtévesztésére

[...]".

4 Ugyanezen irányelv 12. cikke (2) bekezdésének értelmében:

„A védjegyoltalom megszűnését kell megállapítani akkor is, ha a lajstromozás napját követően:

[...]

b) a védjegy – a jogosult vagy az ő engedélyével más által folytatott védjegyhasználat következtében – az árujegyzékben szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban megtévesztővé vált, különösen az áruk vagy a szolgáltatások jellegét, minőségét vagy földrajzi származását illetően".

Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

5 E. Emanuel, az esküvői ruhák terén közismert ruhaszalon-tulajdonos 1990-ban vállalkozást hozott létre, amelynek az „Elizabeth Emanuel" nevet adta.

6 1996-ban E. Emanuel a Hamlet International Plc társasággal együttesen megalapította az Elizabeth Emanuel Plc társaságot (a továbbiakban: EE Plc). E. Emanuel ezen utóbbi társaságnak engedte át a ruházati cikkek készítésével és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységét, valamint a vállalkozás vagyoni érdekeltségének egészét, ideértve az ügyfélkört, valamint az 1997-ben lajstromozandó „Elizabeth Emanuel" védjegy lajstromozása iránti kérelmét.

7 1997 szeptemberében az EE Plc üzleti tevékenységét, ügyfélkörét és a lajstromozott védjegyet átengedte a Frostprint Ltd társaságnak, amely ezzel egyidejűleg elnevezését Elizabeth Emanuel International Ltd-re (a továbbiakban: EE International) változtatta. Az EE International alkalmazásába vette E. Emanuelt, aki egy hónappal később felmondott.

8 1997 novemberében az EE International a lajstromozott védjegyet egy másik társaság, az Oakridge Trading Ltd (a továbbiakban: Oakridge) részére ruházta át. 1998. március 18-án az Oakridge az „ELIZABETH EMANUEL" megjelölés iránti védjegy-bejelentési kérelmet nyújtott be.

9 1999. január 7-én felszólalást nyújtottak be a lajstromozás iránti kérelemmel szemben. 1999. szeptember 9-én a lajstromozott Elizabeth Emanuel védjegy védjegyoltalma megszűnésének megállapítása iránti kérelmet nyújtottak be.

10 Az elsőfokon eljáró Hearing Officer a felszólalást és a védjegyoltalom megszűnésének megállapítása iránti kérelmet 2002. október 17-i határozatával elutasította azon okból, hogy noha a vásárlóközönség valóban megtévesztés és összetévesztés áldozata, ez megengedhető, hiszen ez az eredeti tulajdonos neve alatt futó vállalkozás és az ügyfélkör átengedésének elkerülhetetlen következménye.

11 E határozat ellen fellebbezést nyújtottak be a kinevezett személyhez, aki az ügyet nem utalta a High Court of Justice elé, annak ellenére, hogy a CSL – amely az eljárás folyamán a lajstromozott védjegy és az ELIZABETH EMANUEL védjegy lajstromozás iránti kérelmének engedményesévé vált – ez irányú kérelmet nyújtott be a védjegyekről szóló 1994. évi törvény (Trade Marks Act 1994, a továbbiakban: a védjegyekről szóló törvény) 76. cikke alapján, amely rendelkezik az ilyen áttétel lehetőségéről, amennyiben a kinevezett személy úgy véli, hogy az ügy közérdekű jogi kérdést vet fel.

12 A tárgyalás középpontjában – a Hearing Officer előtti tárgyaláshoz hasonlóan – az a kérdés állt, hogy a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja és 12. cikke (2) bekezdésének b) pontja szolgálhat-e jogalapként a CSL ellen benyújtott kérelmek alátámasztására.

13 Ilyen körülmények között a kinevezett személy az eljárás felfüggesztéséről határozott, és előzetes döntéshozatal céljából a következő kérdéseket terjesztette a Bíróság elé:

„1) Az alábbi körülmények között:

– a védjegyhez kötődő ügyfélkör és a védjeggyel érintett árukat előállító üzleti vállalkozás átengedésére együttesen került sor;

– az átruházást megelőzően a védjegy az érintett fogyasztók jelentős hányada számára azt fejezte ki, hogy a védjeggyel érintett áru tervezésében vagy előállításában egy bizonyos személy működött közre;

– az átruházást követően az engedményes a védjegy lajstromozása iránti kérelmet nyújtott be; és

– a kérelem benyújtásának időpontjában az érintett fogyasztók jelentős hányada tévesen feltételezte, hogy a védjegy használata arra utal, hogy a védjeggyel érintett áru tervezésében vagy előállításában az a bizonyos személy még mindig közreműködik, és ez a feltevés valószínűleg befolyásolta a fogyasztók ezen részének vásárlási szokásait,

– alkalmas-e a megjelölés a fogyasztók megtévesztésére, és ezért a [89/104 irányelv] 3. cikk[e] (1) bekezdésének g) pontja értelmében megtagadható-e a lajstromozása?

2) Amennyiben az első kérdésre adott válasz nem fenntartás nélküli igen, milyen egyéb tényezőket kell tekintetbe venni annak megállapítása során, hogy a megjelölés alkalmas-e a fogyasztók megtévesztésére, és ezért a [89/104 irányelv] 3. cikk[e] (1) bekezdésének g) pontja értelmében megtagadható a lajstromozása; és különösen figyelembe vehető-e az a tény, hogy a megtévesztés kockázata valószínűleg idővel csökkeni fog?

3) Az alábbi körülmények között:

– a védjegyhez kötődő ügyfélkör és a védjeggyel érintett árukat előállító üzleti vállalkozás átengedésére együttesen került sor;

– az átruházást megelőzően a védjegy az érintett fogyasztók jelentős hányada számára azt fejezte ki, hogy a védjeggyel érintett áru tervezésében vagy előállításában egy bizonyos személy működött közre;

– az átruházást követően a védjegyoltalom megszűnésének megállapítása iránti kérelmet nyújtottak be, és

– a kérelem benyújtásának időpontjában az érintett fogyasztók jelentős hányada tévesen feltételezte, hogy a védjegy használata arra utal, hogy a védjeggyel érintett áru tervezésében vagy előállításában az a bizonyos személy még mindig közreműködik, és ez a feltevés valószínűleg befolyásolta a fogyasztók ezen részének vásárlási szokásait,

alkalmas-e a védjegy a fogyasztók megtévesztésére a jogosult vagy az engedélyével más által folytatott védjegyhasználat következtében oly módon, hogy e jogosult védjegyen fennálló joga a [89/104 irányelv] 12. cikk[e] (2) bekezdésének b) pontja értelmében megszűnjék?

4) Amennyiben a harmadik kérdésre adott válasz nem fenntartás nélküli igen, milyen egyéb tényezőket kell tekintetbe venni annak megállapítása során, hogy a jogosult vagy az engedélyével más által folytatott védjegyhasználat következtében a lajstromozott védjegy alkalmas-e a fogyasztók olyan megtévesztésére, amelynek következtében a [89/104 irányelv] 12. cikk[e] (2) bekezdésének b) pontja értelmében megszűnhet a védjegyoltalom, illetve figyelembe vehető-e az a tény, hogy a megtévesztés kockázata valószínűleg idővel csökkeni fog?"

A főtanácsnok indítványával kapcsolatban benyújtott észrevételekről

14 2006. február 22-i levelével E. Emanuel észrevételeket nyújtott be a főtanácsnok indítványával kapcsolatban. Arra hivatkozott, hogy a főtanácsnok hibát követett el egyrészt a 89/104 irányelv 3. és 12. cikke, másrészt a Bíróság korábbi ügyekre vonatkozó ítélkezési gyakorlata értelmezésével kapcsolatban.

15 Mivel a Bíróság alapszabálya, valamint eljárási szabályzata nem rendelkezik annak lehetőségéről, hogy a felek a főtanácsnok által előterjesztett indítványra válaszul észrevételt nyújtsanak be (l. a Bíróság C-17/98. sz. Emesa Sugar ügyben 2000. február 4-én hozott végzésének [EBHT 2000., I-665. o.] 2. pontját), E. Emanuel észrevételeit nem lehet elfogadni.

16 Ugyanakkor a Bíróság eljárási szabályzata 61. cikkének megfelelően hivatalból, a főtanácsnok javaslatára vagy a felek kérelmére elrendelheti a szóbeli szakasz újbóli megnyitását, amennyiben úgy ítéli meg, hogy nem rendelkezik kellő információval, vagy ha az ügyet olyan érv alapján kell eldönteni, amelyet a felek nem vitattak meg (l. a Bíróság C-309/99. sz. Wouters és társai ügyben 2002. február 19-én hozott ítéletének [EBHT 2002., I-1577. o.] 42. pontját, a C-434/02. sz. Arnold André ítéletben 2004. december 14-én hozott ítéletének [EBHT 2004., I-11825. o.] 27. pontját és a C-210/03. sz. Swedish Match ügyben 2004. december 14-én hozott ítélet [EBHT 2004., I-11893. o.] 25. pontját).

17 Jelen ügyben a Bíróság úgy véli, hogy kellő információval rendelkezik az előterjesztett kérdések megválaszolásához. Következésképpen nem szükséges elrendelni a szóbeli szakasz újbóli megnyitását.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések elfogadhatóságáról

18 Az előterjesztett kérdések megválaszolása előtt meg kell vizsgálni, hogy a kinevezett személyt az EK 234. cikk értelmében bíróságnak kell-e tekinteni.

19 Annak mérlegeléséhez, hogy ezen rendelkezés értelmében a kérdést előterjesztő szerv rendelkezik-e tagállami bírósági jelleggel, a Bíróság számos tényezőt vesz figyelembe: például, hogy a szervet jogszabály hozta-e létre, állandó jellegű-e,

hatásköre kötelező-e, az eljárás kontradiktórius jellegű-e, a szerv jogszabályokat alkalmaz-e, valamint hogy a szerv független-e (lásd különösen a Bíróság 61/65. sz. Vaassen-Göbbels ügyben 1966. június 30-án hozott ítéletét [EBHT 1966., 377., 380. o.], a C-54/96. sz. Dorsch Consult ügyben 1997. szeptember 17-én hozott ítéletének [EBHT 1997., I-4961. o.] 23. pontját és az idézett ítélkezési gyakorlatot, valamint a C-416/96. sz. Nour Eddline El-Yassini-ügyben hozott ítéletének [EBHT 1996., I-1209. o.] 17. pontját).

20 A kinevezett személy intézményét a védjegyekről szóló törvény állítja fel.

21 Ezen törvény 76. és 77. cikke értelmében a kinevezett személyhez, akit a Lord Chancellor a Lord Advocate-tel történő konzultációt követően nevez ki, fellebbezés nyújtható be a Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (másik nevén Registrar of Trade Marks) határozatai ellen. Angliában és Walesben e hatáskörén a High Court of Justice-szal, Skóciában pedig a Court of Sessionnel osztozik.

22 A felperes választhatja meg, hogy mely igazságszolgáltatási szervhez kívánja fellebbezését benyújtani. A kinevezett személy ugyanakkor bizonyos esetekben dönthet úgy, hogy az ügyet a High Court of Justice elé utalja, különösen ha úgy véli, hogy az ügy közérdekű jogi kérdést vet fel.

23 A kinevezett személy olyan állandó szerv, amely a védjegyekről szóló törvény, valamint a védjegyekről szóló 2000. évi rendelet (Trade Marks Rules 2000) 63–65. cikkében foglalt eljárási szabályok alapján hoz jogi döntést. Az eljárás kontradiktórius jellegű. A kinevezett személy határozatai kötelező erővel bírnak, és főszabályként véglegesek, feltéve, hogy – kivételesen – nem képezik bírósági felülvizsgálat („judicial review") tárgyát.

24 Megbízatása gyakorlása során a kinevezett személy ugyanolyan függetlenségi garanciákkal bír, mint a bírák.

25 A fenti tények összességéből következik, hogy a kinevezett személyt az EK 234. cikk értelmében bíróságnak kell tekinteni, következésképpen az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések elfogadhatóak.

Az első két kérdésről

26 Első két kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében azt szeretné megtudni, hogy amikor a védjegyhez kötődő ügyfélkör és a védjeggyel érintett árukat előállító üzleti vállalkozás átengedésére együttesen került sor, és a védjegy, amely az áruk tervezője és első előállítója nevének felel meg, korábban eltérő írásmóddal került lajstromozásra, milyen körülmények között tagadható meg a védjegyoltalom arra hivatkozva, hogy a megjelölés – a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdése g) pontja értelmében – alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

A Bírósághoz benyújtott észrevételek

27 A kérdést előterjesztő bíróság jelen ügyben két egymással ellentétes álláspont érveire is fogékony. Egyrészt úgy véli, a közérdek megköveteli, hogy a védjegy ne legyen alkalmas az ésszerűen tájékozottnak és körültekintőnek vélt, átlagos fogyasztó megtévesztésére, másrészt viszont megfelel a közérdeknek, hogy a vállalkozás és az ügyfélkör is átruházásra és átengedésre kerüljön, a hozzájuk kapcsolódó védjegyekkel együtt.

28 E. Emanuel, az alapeljárás felperese a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjában biztosított fogyasztóvédelemhez kapcsolódó közérdekre hivatkozik. Ennek alkalmazásához elegendő azon valós veszély fennállása, hogy a vitatott megjelölés – azon áruk és szolgáltatások származásának tekintetében, amelyekre a védjegy lajstromozását igényelték – megtéveszti az átlagfogyasztókat, és befolyásolja e fogyasztók vásárlás során hozott döntéseit. Az ilyen veszély fennállása ténykérdés, következésképpen tekintetbe kell venni minden olyan körülményt, amelyek a tévedést valószínűsítik.

29 Az alapügy felperese következésképpen úgy véli, hogy ha az összetéveszthetőséget már megállapították, nincs jelentősége annak, hogy az ügyfélkör és a védjegy átengedésre került azon vállalkozás számára, amely úgy véli, használhatja e védjegyet.

30 A CSL – az alapügy alperese – úgy véli, hogy a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja nem tesz különbséget aszerint, hogy a védjegyek megfelelnek valamely személynévnek, vagy sem. Az egyetlen releváns kívánalom annak objektív módon történő meghatározása, hogy a védjegyek – azáltal, hogy más árukkal való összetévesztéshez vezetnek – alkalmasak-e a fogyasztók félrevezetésére vagy megtévesztésére.

31 Az alapügy alperese szerint E. Emanuelnek az átlagfogyasztó megtévesztésére vonatkozó álláspontja a Bíróság specifikus rendeletekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatán alapul, amely nem vonatkoztatható a 89/104 irányelv értelmezésére.

32 Azzal kapcsolatban, hogy az átlagfogyasztó miként érzékel egy személynévnek megfelelő védjegyet, a CSL úgy véli, hogy a fogyasztó tudja, főként a divat területén, hogy a kereskedelmi név a vállalkozás által gyártott áruhoz kötődik továbbra is, és az adott vállalkozás e névvel együtt átruházható. E társaság álláspontja szerint ez az

állítás vonatkozik a pékekre, borászokra, illetve a luxustermékeket előállítókra is. Így a kereskedelmi név átruházása önmagában még nem vezet automatikus összetévesztéshez, akár publicitást kap az átruházás, akár nem.

33 A CSL különösen ragaszkodik ahhoz, hogy ha E. Emanuel álláspontja elfogadásra kerülne, lehetetlen lenne valamely vállalkozás átruházását az ügyfélkör és az ott gyártott árukat megjelölő védjegy átruházásával együttesen végrehajtani. Egy vállalkozás átengedésének értéke gyakran az átruházott védjegyeken alapul.

34 Az Egyesült Királyság Kormánya szerint a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdése g) pontjának rendeltetése az, hogy megakadályozza olyan védjegyek lajstromozását, amelyek megtévesztik a fogyasztókat, nem a védjegybejelentésben szereplő áruk vagy szolgáltatások származása vagy e származás jellemzőinek tekintetében, hanem maguknak az áruknak vagy szolgáltatásoknak jellemzői tekintetében.

35 Ezt a rendelkezést nem lehet úgy értelmezni, mint amelynek az célja, hogy lehetővé tegye a védjegyoltalom megtagadását pusztán azért, mert az érintett áruk nem érnek el a vásárló elvárásainak megfelelő szintet, akár azért, mert egy meghatározott személy többé nem működik közre ezen áruk tervezésében és elkészítésében, akár egészen más okból kifolyólag. Noha a védjegynek lehetővé kell tennie annak biztosítását, hogy az áruk olyan egyedi vállalkozástól származnak, amely felel ezen áruk minőségéért, önmagában a védjegy általában nem tükrözi ezt a minőséget.

36 Az Egyesült Királyság Kormánya úgy véli, hogy a vásárlóközönség tudja, hogy valamely meghatározott védjeggyel megjelölt áruk minősége változhat, akár a védjegyjogosult döntése, akár tulajdonos- vagy vezetőségi váltás, akár a kreatív csoporton belüli, illetve a gyártó üzemet érintő változások következtében. Az átlagfogyasztót tehát nem tévesztheti meg a védjegytulajdonos változása.

37 Az Európai Közösségek Bizottsága megjegyzi mindenekelőtt, hogy a Bíróságnak nem nyílt még alkalma a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdése g) pontjának értelmezésére azon esetek vonatkozásában, amikor a védjegy alkalmas a fogyasztók megtévesztésére; következésképpen a Bíróság nem azonosította még az e rendelkezés mögött húzódó közérdeket, amely közérdek eltérő lehet a lajstromozást feltétlenül kizáró egyéb okok vonatkozásában a Bíróság C-108/97. és C-109/97. sz. Windsurfing Chiemsee ügyben 1999. május 4-én hozott ítéletében (EBHT 1999., I-2779. o.), a C-299/99. sz. Philips-ügyben 2002. június 18-án hozott ítéletében (EBHT 2002., I-5475. o.) vagy a C-104/01. sz. Libertel-ügyben 2003. május 6-án (EBHT 2003., I-3793. o.) hozott ítéletében vizsgált közérdektől.

38 A Bizottság ugyanakkor emlékeztet arra, hogy a Bíróság meghatározta a védjegy alapvető feladatát, vagyis azt, hogy a fogyasztók, illetve végső felhasználók számára a védjegy az összetévesztés veszélye nélkül biztosítsa a jelölt áruk vagy szolgáltatások származásának azonosíthatóságát annak érdekében, hogy azok megkülönböztethetőek legyen a más eredetű áruktól és szolgáltatásoktól. Ahhoz, hogy a védjegy a torzulásmentes verseny azon rendszerében, amelyet a Szerződés célja létrehozni és fenntartani, betölthesse ezen alapvető funkcióját, biztosítania kell, hogy a védjeggyel jelölt árukat, illetve szolgáltatásokat azon vállalkozás felügyelete mellett állították elő, illetve nyújtották, amelyik ezek minőségéért felelős (lásd különösen a Bíróság C-206/01. sz., Arsenal Football Club ügyben 2002. november 12-én hozott ítéletének [EBHT 2002., I-10273. o.] 48. pontját).

39 A Bizottság ebből arra következtet, hogy ez a funkció nem azt jelenti, hogy a fogyasztónak képesnek kell lennie arra, hogy a védjegy révén azonosítsa a gyártót, hanem azt, hogy a védjegy garanciát nyújt arra, hogy az árukat a védjegyjogosult hozzájárulásával dobták piacra.

40 A Bizottság arra is hivatkozik, hogy pusztán az a tény, hogy a védjegy egy személy nevének felel meg, nem jelenti azt, hogy ez a személy kapcsolatban áll a védjegyjogosulttal, vagy hogy ilyen kapcsolat feltételezhető, következésképpen nem

enged arra következtetni, hogy az adott személy részt vesz a védjeggyel megjelölt áruk gyártásában. A Bizottság úgy véli, hogy ezt az álláspontot alátámasztja a Bíróság C-404/02. sz. Nichols-ügyben 2004. szeptember 16-án hozott ítéletében (EBHT 2004., I-8499. o.) foglalt okfejtés, amely szerint a védjegyjognak nincs olyan különös szabálya, amely személynevekre lenne alkalmazandó.

41 A Bizottság továbbá úgy véli, hogy az átlagfogyasztót csak akkor tévesztheti meg – a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében – az olyan védjegy, amely egy személy nevének felel meg, ha az értékesítési stratégia által azt hihetik a vásárlók, hogy e személy részt vesz a védjeggyel megjelölt áru gyártásában, noha semmiféle kapcsolatban nem áll az említett védjegy jogosultjával.

42 Végezetül, a Bíróságnál észrevételt előterjesztő érdekeltek együttesen úgy vélik, hogy az azóta eltelt idő, amióta a védjegynek megfelelő nevet viselő személy nem jogosultja többé a védjegynek, nincs kihatással arra, hogy e védjegy alkalmas-e az átlagfogyasztó megtévesztésére, vagy sem.

A Bíróság álláspontja

43 A 89/104/EGK irányelv 2. cikkében lévő – az irányelv hetedik preambulumbekezdése által „példálódzónak" minősített – felsorolás tartalmazza azokat a megjelöléseket, amelyek védjegyoltalomban részesülhetnek, feltéve, hogy alkalmasak arra, hogy valamely vállalkozás áruit vagy szolgáltatásait megkülönböztessék más vállalkozás áruitól vagy szolgáltatásaitól, vagyis hogy betöltsék a védjegy eredetmegjelölő szerepét. Ez a felsorolás kifejezetten érinti a „személyneveket" (lásd a Nichols-ítélet [hivatkozás fent] 22. pontját).

44 Amint arra a Bizottság emlékeztetett, ahhoz hogy a torzulásmentes verseny azon rendszerében, amelyet a Szerződés létrehozni és fenntartani kíván, a védjegy betölthesse alapvető funkcióját, a védjegynek szavatolnia kell, hogy az általa megjelölt árukat, illetve szolgáltatásokat ugyanazon vállalkozás felügyelete mellett állították elő, illetve nyújtották, mint amelyik ezek minőségéért felelős (lásd különösen Arsenal Football Club ítélet [hivatkozás fent] 48. pontját).

45 Az olyan védjegy, mint például az ELIZABETH EMANUEL, betöltheti a valamely vállalkozás által gyártott árukra vonatkozó megkülönböztető funkcióját, különösen ha az említett védjegy ezen vállalkozás számára átruházásra került, és e vállalkozás ugyanolyan típusú árukat gyárt, mint a szóban forgó védjeggyel kezdetben megjelölt áruk.

46 Ugyanakkor egy személynévnek megfelelő védjegy vonatkozásában a közérdeknek, amely igazolja a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjában foglalt, a fogyasztók megtévesztésére alkalmas védjegy lajstromozására vonatkozó tilalmat, vagyis a fogyasztók védelmének, oda kell vezetnie, hogy megvizsgálják, hogy az ilyen védjegy milyen összetéveszthetőséget eredményezhet az átlagfogyasztó tudatában, különösen ha az a személy, akinek nevével a védjegy megegyezik, kezdetben maga állt a védjeggyel megjelölt áruk mögött.

47 Ugyanakkor a lajstromozás megtagadásának a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjában foglalt esete feltételezi a fogyasztó tényleges megtévesztésének vagy e megtévesztés kellően súlyos veszélyének fennállását (lásd a Bíróság C-87/97. sz. Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola ügyben 1999. március 4-én hozott ítéletének [EBHT 1999., I-1301. o.] 41. pontját).

48 Jelen ügyben, amikor vásárlásában magát az átlagfogyasztót is befolyásolhatja az ELIZABETH EMANUEL védjeggyel megjelölt áru, mert a fogyasztó azt hiszi, hogy az alapügy felperese részt vett a ruhadarab előállításában, a védjegyjogosult vállalkozás továbbra is garantálja ezen ruhadarab jellemzőit és minőségét.

49 Következésképpen az Elizabeth Emanuel megnevezést nem lehet úgy tekinteni, hogy az áruk fajtája, minősége vagy földrajzi származása tekintetében önmagában alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

50 Ugyanakkor a nemzeti bíróság feladata annak vizsgálata, hogy az ELIZABETH EMANUEL védjegy feltüntetésében a védjegyet bejelentő vállalkozás részéről nincs-e olyan szándék, hogy a fogyasztó azt higgye, hogy továbbra is E. Emanuel a védjeggyel megjelölt áruk tervezője, vagy legalábbis részt vesz azok készítésében. Ebben az esetben olyan mesterkedésről van szó, amelyet lehet fondorlatosnak minősíteni, ám nem vizsgálható a 89/104 irányelv 3. cikke értelmében vett megtévesztésként, és amely – e ténynél fogva – nincs kihatással magára a védjegyre és – ebből következően – a lajstromozás lehetőségére sem.

51 Következésképpen az első két kérdésre azt a választ kell adni, hogy a védjegyekkel megjelölt áruk tervezőjének és első előállítójának nevével megegyező védjegy csupán ezen különlegessége miatt nem zárható ki a lajstromozásból azon okból, hogy a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében megtéveszti a fogyasztókat; ez különösen fennáll, ha a – korábban más írásmóddal lajstromozott – védjegyhez kötődő ügyfélkör az e védjeggyel megjelölt ruházati cikkeket gyártó vállalattal együtt átengedésre került.

A két utolsó kérdésről

52 Két utolsó kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében szeretné megismerni azon körülményeket, amelyek között – ha a védjegyhez kötődő ügyfélkör a védjegygyel megjelölt ruházati cikkeket gyártó vállalattal együtt átruházásra került, és a védjegy megegyezik ezen áruk tervezőjének és első előállítójának nevével – a védjegyjogosult védjegyen fennálló joga megszűnhet azon okból, hogy e védjegy a 89/104 irányelv 12. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében megtéveszti a fogyasztókat.

53 Mivel a védjegyoltalom megszűnésének a 89/104 irányelv 12. cikke (2) bekezdésének b) pontjában foglalt feltételei azonosak a védjegy lajstromozását kizáró, ugyanezen irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontjában foglalt feltételekkel, amelynek vizsgálata az első két kérdésre adandó válasz tárgyát képezte, a két utolsó kérdésre adandó válasz az, hogy ha a – korábban más írásmóddal lajstromozott védjegyhez kötődő – ügyfélkör a védjeggyel megjelölt ruházati cikkeket gyártó vállalattal együtt átengedésre került, a védjegyekkel megjelölt áruk tervezőjének és első előállítójának nevével megegyező védjegy oltalma csupán a védjegy ezen különlegessége miatt nem szűnik meg azon okból, hogy a védjegy a 89/104 irányelv 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében megtéveszti a fogyasztókat.

A költségekről

54 Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg.

A fenti indokok alapján a Bíróság (harmadik tanács) a következőképpen határozott:

1) **A védjegyekkel megjelölt áruk tervezőjének és első előállítójának nevével megegyező védjegy csupán ezen különlegessége miatt nem zárható ki a lajstromozásból azon okból, hogy a védjegyekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1988. december 21-i 89/104/EGK első irányelv (HL 1989. L 40., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 92. o.) 3. cikke (1) bekezdésének g) pontja értelmében megtéveszti a fogyasztókat; ez különösen fennáll, ha a – korábban más írásmóddal lajstromozott – védjegyhez kötődő ügyfélkör az e védjeggyel megjelölt ruházati cikkeket gyártó vállalattal együtt átengedésre került.**

2) **Ha a – korábban más írásmóddal lajstromozott – védjegyhez kötődő ügyfélkör a fenti védjeggyel megjelölt ruházati cikkeket gyártó vállalattal együtt átengedésre került, a védjegyekkel megjelölt áruk tervezőjének és első előállítójának nevével megegyező védjegy oltalma csupán ezen különlegessége folytán nem szűnik meg azon okból, hogy a védjegy a 89/104 irányelv 12. cikke (2) bekezdésének b) pontja értelmében megtéveszti a fogyasztókat.**

Aláírások