WYROK TRYBUNAŁU (trzecia izba)
z dnia 30 marca 2006 r. *

W sprawie C-259/04

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 26 maja 2004 r., przekazanym przez High Court of Justice (England & Wales), które wpłynęło do Trybunału w dniu 16 czerwca 2004 r., w postępowaniu:

Elizabeth Florence Emanuel

przeciwko

Continental Shelf 128 Ltd,

TRYBUNAŁ (trzecia izba),

w składzie: A. Rosas, prezes izby, J. Malenovský, J.P. Puissochet (sprawozdawca), A. Borg Barthet i U. Lõhmus, sędziowie,

* Język postępowania: angielski.

rzecznik generalny: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 1 grudnia 2005 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

— w imieniu Elizabeth Florence Emanuel przez J. Hilla, barrister, H. Evansa i C. Daniela, solicitors,

— w imieniu Continental Shelf 128 Ltd przez R. Hacona, barrister,

— w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez E. O'Neill, działającą w charakterze pełnomocnika, oraz przez M. Tappina, barrister,

— w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez N.B. Rasmussena, działającego w charakterze pełnomocnika,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2006 r.,

wydaje następujący

Wyrok

1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice, 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

wyznaczona przez Lord Chancellor na podstawie art. 76 ustawy z 1994 r. w sprawie znaków towarowych do wydania rozstrzygnięcia w przedmiocie odwołania od decyzji rejestru znaków towarowych, zwana dalej „osobą wyznaczoną") dotyczy wykładni art. 3 ust. 1 lit. g) oraz art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, str. 1).

2 Wniosek ten złożony został w postępowaniu spornym między projektantką mody E. F. Emanuel a spółką Continental Shelf 128 Ltd (zwaną dalej „CSL"). Przedmiotem tego postępowania są dwie sprawy wszczęte przez E. F. Emanuel przeciwko tej spółce, z których jedna dotyczy sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego „ELIZABETH EMANUEL", pisanego wielkimi literami (zwanego dalej „znakiem towarowym »ELIZABETH EMANUEL«"), dla odzieży wytwarzanej przez CSL, druga zaś wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku towarowego „Elizabeth Emanuel", pisanego małymi literami, z wyjątkiem pierwszych liter, zarejestrowanego w 1997 r. przez inną spółkę, która następnie przeniosła prawo do tego znaku na CSL (zwanego dalej „znakiem towarowym »Elizabeth Emanuel«" lub „znakiem zarejestrowanym").

Ramy prawne

3 Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 dyrektywy 89/104:

„Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:

[...]

g) znaki towarowe, które ze względu na swój charakter mogą wprowadzać w błąd opinię publiczną [odbiorców], na przykład co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towarów lub usługi;

[...]".

4 Zgodnie z treścią art. 12 ust. 2 tej dyrektywy:

„Uprawnienie do znaku towarowego podlega [może podlegać] [...] wygaśnięciu, jeżeli po dacie rejestracji:

[...]

b) w wyniku używania znaku towarowego przez właściciela lub za jego zgodą, w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został on zarejestrowany, zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności co do natury, jakości lub geograficznego pochodzenia towarów lub usług".

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

5 E.F. Emanuel — renomowana projektantka mody ślubnej — utworzyła w 1990 r. przedsiębiorstwo pod nazwą „Elizabeth Emanuel".

6 W 1996 r. E. F. Emanuel utworzyła wraz ze spółką Hamlet International Plc spółkę Elizabeth Emanuel Plc (zwaną dalej „EE Plc"). E.F. Emanuel przeniosła na ostatnią z wymienionych wyżej spółek swoją działalność polegającą na projektowaniu i wprowadzaniu do obrotu odzieży, wszystkie składniki przedsiębiorstwa, w tym klientelę i zgłoszenie rejestracyjne znaku towarowego „Elizabeth Emanuel", który został następnie zarejestrowany w 1997 r.

7 We wrześniu 1997 r. EE Plc przeniosła swoje przedsiębiorstwo, w tym klientelę oraz prawo do zarejestrowanego znaku towarowego, na spółkę Frostprint Ltd, która niezwłocznie zmieniła swoją nazwę, stając się spółką Elizabeth Emanuel International Ltd (zwaną dalej „EE International"). EE International zatrudniła E.F. Emanuel, która miesiąc później przestała pracować na rzecz tej spółki.

8 W listopadzie 1997 r. EE International przeniosła prawo do znaku zarejestrowanego na inna spółkę — Oakridge Trading Ltd (zwaną dalej „Oakridge"). W dniu 18 marca 1998 r. Oakridge wniosła o rejestrację znaku towarowego „ELIZABETH EMANUEL".

9 W dniu 7 stycznia 1999 r. został złożony sprzeciw wobec rejestracji wymienionego wyżej znaku. W dniu 9 stycznia tego samego roku wniesiono o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do zarejestrowanego znaku towarowego „Elizabeth Emanuel".

10 Orzekający w pierwszej instancji w przedmiocie sprzeciwu i stwierdzenia wygaśnięcia Hearing Officer oddalił sprzeciw i wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia mocą decyzji z dnia 17 października 2002 r. uznając, że o ile odbiorcy faktycznie zostali zwiedzeni i wprowadzeni w błąd, to jednak nie było to niezgodne z prawem, albowiem stanowiło nieuniknioną konsekwencję przeniesienia przedsiębiorstwa wraz z klientelą, które to przedsiębiorstwo było uprzednio prowadzone pod nazwiskiem jego pierwotnej właścicielki.

11 Od decyzji tej odwołano się do osoby wyznaczonej. Mimo stosownego wniosku CSL, która w toku postępowania stała się nabywcą prawa do znaku zarejestrowanego oraz do zgłoszenia znaku towarowego „ELIZABETH EMANUEL", osoba wyznaczona nie przekazała sprawy do High Court of Justice na podstawie art. 76 ustawy z 1994 r. w sprawie znaków towarowych (Trade Marks Act 1994, zwanej dalej „ustawą o znakach towarowych"), przewidującego możliwość takiego przekazania, jeśli w ocenie osoby wyznaczonej w sprawie występuje zagadnienie prawne o znaczeniu ogólnym.

12 W postępowaniu przed osobą wyznaczoną dyskusja koncentrowała się — podobnie jak miało to miejsce w postępowaniu przed Hearing Officer — na pytaniu, czy art. 3 ust. 1 lit. g) oraz art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 89/104 mogą stanowić podstawę postępowań wszczętych przeciwko CSL.

13 W tych okolicznościach osoba wyznaczona postanowiła zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy dany znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd i nie nadawać się w związku z tym do rejestracji na podstawie art. 3 ust. 1 lit. g) [dyrektywy 89/104] w następujących okolicznościach:

— doszło do przeniesienia klienteli przywiązanej do tego znaku towarowego wraz z całym przedsiębiorstwem, którego działalność polega na wytwarzaniu towarów oznaczanych tym znakiem;

— przed dokonaniem przeniesienia dla znaczącej części właściwego kręgu odbiorców znak ten oznaczał, iż określona osoba brała udział w projektowaniu lub produkcji towarów, dla których znak ten był używany;

— po dokonaniu wymienionego wyżej przeniesienia nabywca wniósł o zarejestrowanie tego znaku i

— w chwili złożenia wniosku znacząca część właściwego kręgu odbiorców była w błędnym przekonaniu, że korzystanie z tego znaku oznacza, iż osoba, o której mowa wyżej, wciąż jeszcze uczestniczy w projektowaniu lub produkcji towarów, dla których znak ten jest używany, i przekonanie to miało prawdopodobnie wpływ na dokonywane przez tę część odbiorców zakupy?

2) Jeśli na pytanie pierwsze nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi twierdzącej — jakie inne czynniki należy wziąć pod uwagę, by ocenić, czy dany znak towarowy może wprowadzić odbiorców w błąd i czy w związku z tym obejmuje go zakaz rejestracji z przyczyny określonej w art. 3 ust. 1 lit. g) [dyrektywy 89/104], a w szczególności czy można wziąć pod uwagę okoliczność, że wraz z upływem czasu ryzyko wprowadzenia w błąd będzie się prawdopodobnie zmniejszać?

3) Czy zarejestrowany znak towarowy może wprowadzać odbiorców w błąd w wyniku jego używania przez właściciela znaku lub za zgodą takiej osoby, w związku z czym prawo przysługujące właścicielowi tego znaku może podlegać wygaśnięciu na podstawie art. 12 ust. 2 lit. b) [dyrektywy 89/104] w następujących okolicznościach:

— prawo do tego znaku i przywiązana do niego klientela zostały przeniesione wraz z całym przedsiębiorstwem, którego działalność polega na wytwarzaniu towarów oznaczanych tym znakiem;

— przed dokonaniem przeniesienia dla znaczącej części właściwego kręgu odbiorców znak ten oznaczał, iż określona osoba brała udział w projektowaniu lub produkcji towarów, dla których znak ten był używany;

— po dokonaniu wymienionego wyżej przeniesienia nabywca wniósł o zarejestrowanie tego znaku i

— w chwili złożenia wniosku znacząca część właściwego kręgu odbiorców była w błędnym przekonaniu, że korzystanie z tego znaku oznacza, iż osoba, o której mowa wyżej, wciąż jeszcze uczestniczy w projektowaniu lub produkcji towarów, dla których znak ten jest używany, i przekonanie to miało prawdopodobnie wpływ na dokonywane przez tę część odbiorców zakupy?

4) Jeśli na pytanie trzecie nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi twierdzącej — jakie inne czynniki należy wziąć pod uwagę, by ocenić, czy dany znak towarowy może wprowadzić odbiorców w błąd w wyniku jego używania przez właściciela tego znaku lub za zgodą takiej osoby, w związku z czym prawo przysługujące właścicielowi tego znaku może podlegać wygaśnięciu na podstawie art. 12 ust. 2 lit. b) [dyrektywy 89/104], a w szczególności czy można wziąć pod uwagę okoliczność, że wraz z upływem czasu ryzyko wprowadzenia w błąd będzie się prawdopodobnie zmniejszać?".

W przedmiocie uwag dotyczących opinii rzecznika generalnego

14 W piśmie z dnia 22 lutego 2006 r. E.F. Emanuel przedstawiła swoje uwagi dotyczące opinii rzecznika generalnego. Wskazała na błędy, jakich jej zdaniem dopuścił się rzecznik generalny, dokonując wykładni art. 3 i 12 dyrektywy 89/104 oraz orzecznictwa Trybunału w sprawach wcześniejszych.

15 Z uwagi na to, że ani Statut Trybunału ani jego regulamin nie przewidują możliwości przedstawiania przez strony uwag w odpowiedzi na opinię rzecznika generalnego (zob. postanowienie z dnia 4 lutego 2000 r. w sprawie C-17/98 Emesa Sugar, Rec. str. I-665, pkt 2), uwag E.F. Emanuel nie można uwzględnić.

16 Jednakże Trybunał może z urzędu, na wniosek rzecznika generalnego lub na wniosek stron, zarządzić otwarcie procedury ustnej na nowo na podstawie art. 61 regulaminu, jeżeli uzna, iż sprawa nie została dostatecznie wyjaśniona lub że rozstrzygnięcie będzie mieć za podstawę argument, który nie był przedmiotem dyskusji stron (zob. wyrok z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie C-309/99 Wouters i in., Rec. str. I-1577, pkt 42, oraz wyroki z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie C-434/02 Arnold André, Zb.Orz. str. I-11825, pkt 27, oraz w sprawie C-210/03 Swedish Match, Zb.Orz. str. I-11893, pkt 25).

17 W niniejszej sprawie Trybunał jest zdania, iż dysponuje wszelkimi danymi koniecznymi do udzielenia odpowiedzi na postawione mu pytania. Dlatego też nie ma potrzeby otwierania procedury ustnej na nowo.

W przedmiocie dopuszczalności pytań prejudycjalnych

18 Przed udzieleniem odpowiedzi na przedstawione pytania prejudycjalne należy rozważyć, czy osobę wyznaczoną można uznać za sąd w rozumieniu art. 234 WE.

19 Aby ocenić, czy dany organ ma charakter sądu w rozumieniu art. 234 WE, co jest kwestią, którą należy rozstrzygać wyłącznie w świetle prawa wspólnotowego, Trybunał bierze pod uwagę szereg kryteriów, takich jak istnienie organu na

podstawie ustawy, jego stałość, obowiązkowy charakter jego jurysdykcji, sporny charakter postępowania, stosowanie przez organ przepisów prawnych oraz jego niezawisłość (zob. w szczególności wyrok z dnia 30 czerwca 1966 r. w sprawie 61/65 Vaassen Göbbels, Rec. str. 377, 380; wyrok z dnia 17 września 1997 r. w sprawie C-54/96 Dorsch Consult, Rec. str. I-4961, pkt 23, a także wyrok z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie C-416/96 Nour Eddline El-Yassini, Rec. str. I-1209, pkt 17).

20 Osoba wyznaczona ustanowiona została na podstawie ustawy o znakach towarowych.

21 Zgodnie z art. 76 i 77 tej ustawy osoba wyznaczona, którą wskazuje Lord Chancellor po zasięgnięciu opinii Lord Advocate, może rozstrzygać w przedmiocie odwołań od decyzji Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (zwanego także Registrar of Trade Marks). W Anglii oraz Walii osoba wyznaczona dzieli swoje kompetencje w tym zakresie z High Court of Justice, zaś w Szkocji — z Court of Session.

22 Do strony odwołującej się należy wybór organu rozstrzygającego, do którego chce się ona zwrócić. Niemniej jednak osoba wyznaczona może w niektórych przypadkach postanowić o przekazaniu odwołania do High Court of Justice, w szczególności jeśli uzna ona, że w sprawie występuje zagadnienie prawne o znaczeniu ogólnym.

23 Osoba wyznaczona jest organem stałym, który stanowi co do prawa stosując ustawę o znakach towarowych i działa zgodnie z regułami postępowania określonymi w art. 63–65 rozporządzenia z 2000 r. w sprawie znaków towarowych (Trade Marks Rules 2000). Postępowanie jest postępowaniem spornym. Decyzje osoby wyznaczonej mają moc wiążącą i są co do zasady ostateczne, z zastrzeżeniem sytuacji, w których podlegają one wyjątkowo kontroli ich zgodności z prawem w postępowaniu wszczętym na podstawie skargi (judicial review).

24 W czasie wykonywania swojego mandatu osoba wyznaczona korzysta z tych samych gwarancji niezawisłości, które przysługują sędziom.

25 Z przedstawionych wyżej okoliczności wynika, iż osobę wyznaczoną należy uważać za sąd w rozumieniu art. 234 WE i w związku z tym należy stwierdzić, że przedstawione pytania prejudycjalne są dopuszczalne.

W przedmiocie dwóch pierwszych pytań

26 Poprzez dwa pierwsze pytania sąd krajowy domaga się zasadniczo wskazania, w jakich okolicznościach można odmówić rejestracji znaku towarowego z tego powodu, że może on wprowadzać odbiorców w błąd w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104, jeśli klientela przywiązana do tego znaku przeniesiona została wraz z przedsiębiorstwem wytwarzającym towary tym znakiem oznaczane i jeśli znak ten — który odpowiada nazwisku projektanta i pierwszego producenta tych towarów — był uprzednio zarejestrowany w innej postaci graficznej.

Uwagi przedłożone Trybunałowi

27 Do sądu krajowego przemawiają argumenty przedstawione na poparcie dwóch konkurujących ze sobą twierdzeń popieranych przez strony postępowania. Z jednej strony uważa on, że znak towarowy nie powinien wprowadzać w błąd przeciętnego konsumenta uważanego za dostatecznie uważnego i rozsądnego. Z drugiej strony jest on zdania, że swoboda sprzedaży i przenoszenia przedsiębiorstw i klienteli wraz z prawami do znaków towarowych, do których jest ona przywiązana, leży w interesie ogółu.

28 Odwołująca się w postępowaniu głównym E.F. Emanuel powołuje się na ogólny interes ochrony konsumentów gwarantowany w art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104. Aby przepis ten znalazł zastosowanie, wystarczy, że korzystanie ze spornego znaku towarowego powoduje występowanie co najmniej rzeczywistego ryzyka wprowadzenia przeciętnego konsumenta towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie znaku towarowego, w błąd co do pochodzenia tych towarów lub usług, co wpływa na podejmowane przez tego konsumenta decyzje w sprawie zakupu. Występowanie takiego ryzyka należy do okoliczności faktycznych, a zatem należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które czynią pomyłkę prawdopodobną.

29 Odwołująca się w postępowaniu głównym twierdzi dalej, że z chwilą, w której stwierdzone zostanie występowanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie ma większego znaczenia fakt wcześniejszego przeniesienia klienteli i prawa do znaku towarowego na przedsiębiorstwo, które twierdzi, że uprawnione jest do korzystania z tego znaku.

30 Pozwana w postępowaniu głównym CSL twierdzi, że art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104 stosuje się niezależnie od tego, czy znaki towarowe odpowiadają nazwisku osoby, czy nie. Jedynym mającym znaczenie kryterium jest ustalenie w sposób obiektywny, czy znaki te mogą zwieść odbiorców lub wprowadzić ich w błąd, w szczególności poprzez wywoływanie skojarzenia z innymi towarami.

31 Zdaniem pozwanej w postępowaniu głównym teza E.F. Emanuel dotycząca prawdopodobieństwa wprowadzenia przeciętnego konsumenta w błąd opiera się na orzecznictwie Trybunału dotyczącym konkretnych rozporządzeń, które nie może być wykorzystane przy dokonywaniu wykładni dyrektywy 89/104.

32 Jeśli chodzi o postrzeganie przez przeciętnego konsumenta znaku towarowego odpowiadającego nazwisku, CSL jest zdania, że konsument ten jest świadom, iż szczególnie w dziedzinie mody nazwa handlowa przywiązana jest do towaru wytwarzanego przez dane przedsiębiorstwo, które to przedsiębiorstwo może być

przedmiotem przeniesienia na inny podmiot wraz z tą nazwą. Zdaniem tej spółki taka sama zasada dotyczy rynku pieczywa, wina czy towarów luksusowych. Dlatego też samo przeniesienie nazwy handlowej nie wprowadza automatycznie w błąd, niezależnie od tego, czy towarzyszyła mu kampania informacyjna, czy też nie.

33 CSL zwraca w szczególności uwagę, że gdyby uznać twierdzenie E.F. Emanuel za prawdziwe, przeniesienie przedsiębiorstwa wraz z klientelą i prawem do znaku towarowego, którymi oznaczane są towary w tym przedsiębiorstwie wytwarzane, nie byłoby możliwe. Bardzo często wartość transakcji mającej za przedmiot przedsiębiorstwo odpowiada zasadniczo wartości przenoszonego prawa do znaku towarowego.

34 Zdaniem rządu Zjednoczonego Królestwa celem art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104 jest uniemożliwienie rejestracji znaków, które mogą zmylić odbiorców nie co do pochodzenia towarów lub usług, których dotyczy rejestracja, czy też co do cech tego pochodzenia, lecz co do cech samych towarów lub usług.

35 Celem wydania tego przepisu nie było wprowadzenie zakazu używania znaku towarowego z tego prostego powodu, że oznaczane nim towary nie przedstawiają poziomu jakości zgodnego z oczekiwaniami nabywcy, czy też dlatego, że określona osoba nie bierze już udziału w procesie projektowania lub produkcji tych towarów, czy z jakiejkolwiek innej przyczyny. O ile bowiem znak towarowy powinien stanowić gwarancję, że towary pochodzą od określonego przedsiębiorstwa, które odpowiada za ich jakość, o tyle znak ten sam w sobie nie stanowi co do zasady gwarancji tej jakości.

36 Zdaniem rządu Zjednoczonego Królestwa odbiorcy świadomi są tego, że jakość towarów oznaczanych danym znakiem towarowym może ulegać zmianie, czy to wskutek decyzji właściciela tego znaku, czy z powodu zmiany właściciela lub zarządu przedsiębiorstwa, czy też z przyczyn dotyczących zmian w ekipie projektantów lub zmian w fabryce, w której odbywa się produkcja. Przeciętnego konsumenta nie może zatem wprowadzić w błąd zmiana właściciela znaku.

37 Komisja Wspólnot Europejskich stwierdza przede wszystkim, że Trybunał nie miał jeszcze okazji wypowiedzieć się w kwestii wykładni art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104 w odniesieniu do sytuacji, w których znak towarowy może wprowadzić odbiorców w błąd, i w związku z tym nie zdefiniował on dotychczas interesu publicznego chronionego tym przepisem, który to interes publiczny może różnić się od branego pod uwagę w odniesieniu do innych bezwzględnych podstaw rejestracji takich jak te, które były przedmiotem badania w sprawach zakończonych wyrokami z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C-108/97 i C-109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. str. I-2779, z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C-299/99 Philips, Rec. str. I-5475, oraz z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel, Zb.Orz. str. I-3793.

38 Przypomina ona jednak, że Trybunał stwierdził, iż znak towarowy pełni przede wszystkim funkcję gwarancji dla konsumenta lub użytkownika końcowego co do pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych tym znakiem, pozwalając mu na odróżnienie, bez możliwości pomyłki, tego towaru lub usługi od towarów lub usług pochodzących od innych producentów lub usługodawców. Znak towarowy bowiem, aby spełniał swoją rolę zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu, musi stanowić gwarancję, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą określonego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. w szczególności wyrok z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I-10273, pkt 48).

39 Komisja uważa, że omówiona wyżej funkcja nie oznacza, iż konsument powinien być w stanie zidentyfikować wytwórcę na podstawie znaku towarowego, lecz że znak ten stanowi gwarancję, iż towary wprowadzone zostały na rynek za zgodą właściciela znaku.

40 Podnosi ona również, że okoliczność, iż dany znak towarowy odpowiada nazwisku określonej osoby, sama w sobie nie oznacza, że osoba ta ma jakikolwiek związek z właścicielem tego znaku, ani że związek taki należy domniemywać i w związku

z tym nie pozwala ona na stwierdzenie, że osoba ta zaangażowana jest w produkcję towarów oznaczanych tym znakiem. Komisja uważa, że przyjęty przez nią tok rozumowania znajduje potwierdzenie w treści stanowiska zajętego przez Trybunał w wyroku z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-404/02 Nichols, Zb.Orz. str. I-8499, zgodnie z którym do nazwisk osób nie stosuje się żaden szczególny przepis uregulowań z zakresu znaków towarowych.

41 Komisja jest także zdania, że znak odpowiadający nazwisku określonej osoby może wprowadzić przeciętnego konsumenta w błąd w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. g) tylko wówczas, gdy strategia sprzedaży opiera się na wywołaniu u odbiorców wrażenia, że osoba ta bierze udział w produkcji towaru oznaczanego tym znakiem, podczas gdy w istocie nie ma ona już żadnego związku z właścicielem tego znaku.

42 Wreszcie wszyscy zainteresowani, którzy przedstawili swoje uwagi Trybunałowi, są zdania, że czas, który upłynął od chwili, gdy osoba nosząca nazwisko, któremu odpowiada znak towarowy, przestała być właścicielem tego znaku, nie ma wpływu na to, czy znak ten może wprowadzać przeciętnego konsumenta w błąd, czy też nie.

Ocena Trybunału

43 Artykuł 2 dyrektywy 89/104 zawiera — określony w motywie siódmym tej dyrektywy jako przykładowy — wykaz oznaczeń, które mogą stanowić znak towarowy, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw, czyli mogą spełniać funkcję znaku towarowego polegającą na wskazywaniu pochodzenia towaru lub usługi. W wykazie tym wyraźnie zostały wymienione nazwiska osób (ww. wyrok w sprawie Nichols, pkt 22).

44 Zgodnie z tym, co przypomniała Komisja, aby znak towarowy mógł spełniać swoją rolę zasadniczego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu, musi on stanowić gwarancję, że wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą określonego przedsiębiorstwa, któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 48).

45 Znak towarowy taki jak „ELIZABETH EMANUEL" może spełniać wskazaną wyżej funkcję polegającą na wyróżnianiu towarów wytwarzanych przez określone przedsiębiorstwo szczególnie wówczas, gdy przedsiębiorstwo to nabyło ten znak i gdy wytwarza ono towary tego samego rodzaju, co towary początkowo tym znakiem oznaczane.

46 Jednak w przypadku znaku towarowego odpowiadającego nazwisku związany z ochroną porządku publicznego powód uzasadniający istnienie zawartego w treści art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104 zakazu rejestracji znaków mogących wprowadzić odbiorców w błąd, którym jest ochrona konsumenta, powinien skłonić do zastanowienia się nad prawdopodobieństwem wprowadzenia przeciętnego konsumenta w błąd, jakie znak ten może wywołać, w szczególności jeśli osoba, której nazwisku znak ten odpowiada, kojarzona była początkowo z towarami oznaczanymi tym znakiem.

47 Przyjmuje się, że w sytuacjach, w których należy odmówić rejestracji, wymienionych w art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy 89/104, konsument jest rzeczywiście wprowadzany w błąd lub istnieje dostatecznie wysokie prawdopodobieństwo wprowadzenia go w błąd (wyrok w z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie C-87/97 Consorzio per la tutela del formagio Gorgonzola, Rec. str. I-1301, pkt 41).

48 Nawet gdyby w niniejszej sprawie na decyzję przeciętnego konsumenta o zakupie odzieży oznaczonej znakiem towarowym „ELIZABETH EMANUEL" mogło mieć wpływ jego wyobrażenie, że odwołująca się w postępowaniu głównym uczestniczyła w jego projektowaniu, określone cechy tych towarów i ich jakość gwarantowane są przez przedsiębiorstwo będące właścicielem tego znaku towarowego.

49 W związku z tym nazwa Elizabeth Emanuel nie może być sama w sobie uznana za mogącą wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego oznaczanego nią towaru.

50 Do sądu krajowego należy natomiast zbadanie, czy w sposobie przedstawienia znaku towarowego „ELIZABETH EMANUEL" nie wyraża się intencja przedsiębiorstwa wnioskującego o rejestrację tego znaku, aby zasugerować konsumentowi, że E.F. Emanuel cały czas jest projektantem towarów oznaczanych tym znakiem bądź też uczestniczy w ich projektowaniu. W takim wypadku mielibyśmy do czynienia z zabiegiem, który można uznać za podstęp, lecz którego nie można potraktować jako wprowadzania w błąd w rozumieniu art. 3 dyrektywy 89/104 i który nie miałby w związku z tym wpływu na sam znak, a co za tym idzie — także na możliwość jego rejestracji.

51 Dlatego też w odpowiedzi na dwa pierwsze pytania należy stwierdzić, że nie można odmówić rejestracji znaku towarowego na tej podstawie, że znak ten wprowadzi odbiorców w błąd w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy Rady 89/104/EWG tylko z tego powodu, że znak ten odpowiada nazwie projektanta i pierwszego producenta towarów tym znakiem oznaczanych, w szczególności jeśli klientela przywiązana do tego znaku — zarejestrowanego wcześniej w innej postaci graficznej — była przedmiotem przeniesienia wraz z przedsiębiorstwem wytwarzającym towary tym znakiem oznaczane.

W przedmiocie dwóch ostatnich pytań

52 Poprzez dwa ostatnie pytania sąd krajowy domaga się zasadniczo wskazania, w jakich okolicznościach prawo do znaku towarowego wygasa na tej podstawie, że znak ten wprowadza odbiorców w błąd w rozumieniu art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 89/104, gdy klientela przywiązana do tego znaku była przedmiotem przeniesienia wraz z przedsiębiorstwem wytwarzającym towary znakiem tym oznaczane, a znak odpowiada nazwisku projektanta i pierwszego producenta tych towarów.

53 W związku z tym że przesłanki wygaśnięcia przewidziane w art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 89/104 są identyczne z przesłankami odmowy rejestracji na podstawie art. 3 ust. 1 lit. g) tej dyrektywy, których analiza dokonana została w ramach odpowiedzi na dwa pierwsze pytania, odpowiadając na dwa ostatnie z postawionych pytań należy stwierdzić, że prawo właściciela znaku towarowego nie może wygasnąć na tej podstawie, że znak ten wprowadza odbiorców w błąd w rozumieniu art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 89/10, z tej tylko przyczyny, że odpowiada on nazwisku projektanta i pierwszego producenta towarów nim oznaczanych, w szczególności jeśli klientela przywiązana do tego znaku była przedmiotem przeniesienia wraz z przedsiębiorstwem wytwarzającym towary tym znakiem oznaczane.

W przedmiocie kosztów

54 Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje:

1) **Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego na tej podstawie, że znak ten wprowadzi odbiorców w błąd w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. g) dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, tylko z tego powodu, że znak ten odpowiada nazwie projektanta i pierwszego producenta towarów tym znakiem oznaczanych, w szczególności jeśli klientela przywiązana do tego znaku — zarejestrowanego wcześniej w innej postaci graficznej — była przedmiotem przeniesienia wraz z przedsiębiorstwem wytwarzającym towary tym znakiem oznaczane.**

2) **Prawo właściciela znaku towarowego nie może wygasnąć na tej podstawie, że znak ten wprowadza odbiorców w błąd w rozumieniu art. 12 ust. 2 lit. b) dyrektywy 89/10, z tej tylko przyczyny, że odpowiada on nazwisku projektanta i pierwszego producenta towarów nim oznaczanych, w szczególności jeśli klientela przywiązana do tego znaku była przedmiotem przeniesienia wraz z przedsiębiorstwem wytwarzającym towary tym znakiem oznaczane.**

Podpisy