ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (tretia komora)

z 30. marca 2006 *

Vo veci C-259/04,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (Spojené kráľovstvo), rozhodnutím z 26. mája 2004 postúpeným High Court of Justice (England & Wales) a doručený Súdnemu dvoru 16. júna 2004, ktorý súvisí s konaním:

Elizabeth Florence Emanuel

proti

Continental Shelf 128 Ltd,

SÚDNY DVOR (tretia komora),

v zložení: predseda tretej komory A. Rosas, sudcovia J. Malenovský, J.-P. Puissochet (spravodajca), A. Borg Barthet a U. Lõhmus,

* Jazyk konania: angličtina.

generálny advokát: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
tajomník: L. Hewlett, hlavná referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 1. decembra 2005,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

— Elizabeth Florence Emanuel, v zastúpení: J. Hill, barrister, H. Evans a C. Daniel, solicitors,

— Continental Shelf 128 Ltd, v zastúpení: R. Hacon, barrister,

— vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: E. O'Neill, splnomocnená zástupkyňa, za právnej pomoci M. Tappin, barrister,

— Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: N. B. Rasmussen, splnomocnený zástupca,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 19. januára 2006,

vyhlásil tento

Rozsudok

1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (osobou, ktorú určil Lord Chancellor v zmysle článku

76 zákona o ochranných známkach z roku 1994 pre rozhodnutie v odvolacom stupni proti rozhodnutiu registra ochranných známok, ďalej len „určená osoba“) sa týka výkladu článku 3 ods. 1 písm. g) a článku 12 ods. 2 písm. b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

2 Tento návrh bol podaný v rámci konania medzi módnou návrhárkou pani Emanuel a spoločnosťou Continental Shelf 128 Ltd (ďalej len „CSL“). Predmetom tohto konania sú dve podania pani Emanuel proti tejto spoločnosti, a to na jednej strane námietka proti zápisu ochrannej známky „ELIZABETH EMANUEL“ písanej veľkými písmenami (ďalej len „ochranná známka ‚ELIZABETH EMANUEL‘“) pre oblečenie vyrábané CSL a na druhej strane návrh na výmaz ochrannej známky „Elizabeth Emanuel“ písanej malými písmenami s výnimkou začiatočných písmen, zapísanej v roku 1997 inou obchodnou spoločnosťou, ktorá ju neskôr previedla na CSL (ďalej len „ochranná známka ‚Elizabeth Emanuel‘“ alebo „zapísaná ochranná známka“).

Právny rámec

3 Podľa znenia článku 3 ods. 1 smernice 89/104:

„Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné:

...

g) ochranné známky, ktoré môžu klamať verejnosť, najmä pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb;

...“

4 Podľa znenia článku 12 ods. 2 rovnakej smernice:

„Ochranná známka môže byť tiež vymazaná, ak po dni, kedy bola zapísaná:

...

b) v dôsledku užívania majiteľom alebo s jeho súhlasom pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, by sa mohla zavádzať verejnosť, predovšetkým pokiaľ ide o povahu, kvalitu, alebo zemepisný pôvod týchto tovarov alebo služieb.“

Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky

5 Pani Emanuel, renomovaná módna návrhárka v oblasti svadobnej módy, založila v roku 1990 podnik s názvom „Elizabeth Emanuel“.

6 V roku 1996 pani Emanuel založila so spoločnosťou Hamlet International Plc spoločnosť Elizabeth Emanuel Plc (ďalej len „EE Plc"). Pani Emanuel previedla na túto poslednú menovanú spoločnosť svoju činnosť navrhovania a predaja šiat, súhrn aktív podniku vrátane klientely a prihlášky ochrannej známky „Elizabeth Emanuel", ktorá bola zapísaná v roku 1997.

7 V septembri 1997 EE Plc previedla svoj podnik, klientelu a zapísanú ochrannú známku na spoločnosť Frostprint Ltd, ktorá hneď po tom zmenila svoje obchodné meno a stala sa obchodnou spoločnosťou Elizabeth Emanuel International Ltd (ďalej len „EE International"). EE International zamestnávala pani Emanuel, ktorá ukončila svoje zamestnanie o mesiac neskôr.

8 V novembri 1997 EE International previedla zapísanú ochrannú známku na inú spoločnosť Oakridge Trading Ltd (ďalej len „Oakridge"). Dňa 18. marca 1998 Oakridge podala prihlášku ochrannej známky „ELIZABETH EMANUEL".

9 Dňa 7. januára 1999 bola podaná námietka proti tejto prihláške. Dňa 9. septembra 1999 bol podaný návrh na výmaz zapísanej ochrannej známky „Elizabeth Emanuel".

10 V prvom stupni Hearing Officer zamietol námietku a návrh na výmaz rozhodnutím zo 17. októbra 2002 z dôvodu, že hoci by verejnosť bola skutočne obeťou klamania a zámeny, tieto by boli prípustné ako nevyhnutné dôsledky prevodu podniku a klientely predtým prevádzkovaného pod menom pôvodného majiteľa.

11 Určená osoba obdržala odvolanie proti tomuto rozhodnutiu a nepostúpila vec na High Court of Justice napriek žiadosti podanej CSL, ktorý sa v priebehu konania stal nadobúdateľom zapísanej ochrannej známky a prihlášky ochrannej známky „ELIZABETH EMANUEL“ v zmysle článku 76 zákona o ochranných známkach z roku 1994 (Trade Marks Act 1994, ďalej len „zákon o ochranných známkach“), ktorý upravuje možnosť takéhoto podania, ak sa určenej osobe zdá, že vec nastoľuje právnu otázku všeobecnej závažnosti.

12 Rovnako ako pred Hearing Officer sa rozprava koncentrovala na to, či možno článok 3 ods. 1 písm. g) a článok 12 ods. 2 písm. b) smernice 89/104 použiť ako základ podaní podaných proti CSL.

13 Za týchto okolností sa „určená osoba“ rozhodla prerušiť konanie a predložiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:

„1. Môže za nasledujúcich okolností ochranná známka klamať verejnosť a môže byť jej zápis z tohto dôvodu zakázaný podľa článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104, ak:

— klientela spojená s touto ochrannou známkou bola prevedená spolu s podnikom, ktorý vyrába výrobky, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje,

— pred prevodom z tejto ochrannej známky pre podstatnú časť príslušnej skupiny verejnosti vyplývalo, že na tvorbe alebo výrobe výrobkov, v súvislosti s ktorými bola ochranná známka používaná, sa podieľala určitá osoba,

— po prevode podal nadobúdateľ prihlášku ochrannej známky a

— v čase podania tejto prihlášky mala podstatná časť príslušnej skupiny verejnosti nesprávny dojem, že používanie ochrannej známky znamená, že uvedená určitá osoba sa stále podieľa na tvorbe alebo výrobe výrobkov, v súvislosti s ktorými bola ochranná známka používaná, a že je pravdepodobné, že tento dojem ovplyvnil nákupné správanie tejto časti verejnosti?

2. Ak nie je odpoveď na prvú otázku bez výhrad pozitívna, aké ďalšie okolnosti sa majú vziať do úvahy pri posúdení, či môže ochranná známka klamať verejnosť a jej zápis má byť preto zakázaný podľa článku 3 ods. 1 písm. g) [smernice 89/104], a najmä má význam skutočnosť, že je pravdepodobné, že sa nebezpečenstvo omylu pravdepodobne časom zníži?

3. Môže zapísaná ochranná známka zavádzať verejnosť v dôsledku jej používania majiteľom alebo s jeho súhlasom, a treba preto rozhodnúť o výmaze podľa článku 12 ods. 2 písm. b) smernice, [smernice 89/104], ak:

— táto ochranná známka a klientela, ktorá je s ňou spojená, boli prevedené spolu s podnikom, ktorý vyrába výrobky, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje,

— pred prevodom z tejto ochrannej známky pre podstatnú časť príslušnej skupiny verejnosti vyplývalo, že na tvorbe alebo výrobe výrobkov, v súvislosti s ktorými bola ochranná známka používaná, sa podieľala určitá osoba,

— po prevode bol podaný návrh na výmaz zapísanej ochrannej známky a

— v čase podania tohto návrhu mala podstatná časť príslušnej skupiny verejnosti nesprávny dojem, že používanie ochrannej známky znamená, že uvedená určitá osoba sa stále podieľa na tvorbe a výrobe výrobkov, v súvislosti s ktorými bola ochranná známka používaná, a je pravdepodobné, že tento dojem ovplyvnil nákupné správanie tejto časti verejnosti?

4. Ak nie je odpoveď na tretiu otázku bez výhrad pozitívna, aké ďalšie okolnosti sa majú vziať do úvahy pri posúdení, či môže ochranná známka zavádzať verejnosť v dôsledku jej používania majiteľom alebo s jeho súhlasom a či je preto potrebné rozhodnúť o jej výmaze podľa článku 12 ods. 2 písm. b) [smernice 89/104], a najmä má význam skutočnosť, že je pravdepodobné, že sa nebezpečenstvo omylu časom zníži?“

O pripomienkach vyvolaných návrhmi generálneho advokáta

14 Listom z 22. februára 2006 pani Emanuel podala pripomienky k návrhom generálneho advokáta. Poukazovala na chyby, ktorých sa mal generálny advokát dopustiť pri výklade na jednej strane článkov 3 a 12 smernice 89/104 a na druhej strane judikatúry Súdneho dvora v skorších veciach.

15 Keďže Štatút Súdneho dvora a jeho rokovací poriadok neuvádzajú možnosť účastníkov konania podať pripomienky v reakcii na návrhy prednesené generálnym advokátom (pozri uznesenie zo 4. februára 2000, Emesa Sugar, C-17/98, Zb. s. I-665, bod 2), pripomienky pani Emanuel nemohli byť zohľadnené.

16 Predsa však Súdny dvor môže *ex offo* alebo na návrh generálneho advokáta, alebo na návrh účastníkov konania nariadiť opätovné otvorenie ústnej časti konania podľa článku 61 rokovacieho poriadku, ak usúdi, že vec nie je dostatočne objasnená alebo že je potrebné vec rozhodnúť na základe tvrdenia, ktoré nebolo prejednané medzi účastníkmi konania (pozri rozsudky z 19. februára 2002, Wouters a i., C-309/99, Zb. s. I-1577, bod 42, ako aj zo 14. decembra 2004, Arnold André, C-434/02, Zb. s. I-11825, bod 27, a Swedish Match, C-210/03, Zb. s. I-11893, bod 25).

17 V danom prípade Súdny dvor konštatuje, že disponuje všetkými údajmi potrebnými na zodpovedanie položených otázok. Preto nie je potrebné nariaďovať opätovné otvorenie ústnej časti konania.

O prípustnosti prejudiciálnych otázok

18 Pred odpovedaním na položené otázky je potrebné preskúmať, či sa má určená osoba považovať za súd v zmysle článku 234 ES.

19 Na posúdenie toho, či určitý orgán má povahu súdu v zmysle tohto ustanovenia, čo je otázka, na ktorú sa výlučne vzťahuje právo Spoločenstva, berie Súdny dvor ohľad na viacero skutočností, medzi ktoré patria právny základ vzniku orgánu, jeho stála

povaha, záväznosť jeho rozhodnutí, kontradiktórnosť konania pred ním, aplikácia právnych predpisov týmto orgánom, ako aj jeho nezávislosť (pozri najmä rozsudky z 30. júna 1966, Vaassen-Göbbels, 61/65, Zb. s. 377, 380; zo 17. septembra 1997, Dorsch Consult, C-54/96, Zb. s. I-4961, bod 23, a z 2. marca 1999, Nour Eddline El-Yassini, C-416/96, Zb. s. I-1209, bod 17).

20 Určená osoba bola zriadená zákonom o ochranných známkach.

21 Podľa článkov 76 a 77 tohto zákona určenej osobe, ktorú menuje Lord Chancellor po konzultácii s Lord Advocate, možno podať odvolanie proti rozhodnutiam Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (inak nazývaného Registrar of Trade Marks). V Anglicku a Walese túto právomoc zdieľa s High Court of Justice a v Škótsku s Court of Session.

22 Žalobca si môže vybrať, na ktorý orgán podá svoje odvolanie. Predsa však sa určená osoba môže v určitých prípadoch rozhodnúť postúpiť odvolanie High Court of Justice, najmä ak sa zdá, že vec nastoľuje právnu otázku všeobecnej závažnosti.

23 Určená osoba je stálym orgánom, ktorý rozhoduje o právach na základe zákona o ochranných známkach a podľa procesných pravidiel uvedených v článkoch 63 až 65 pravidiel o ochranných známkach z roku 2000 (Trade Marks Rules 2000). Konanie je kontradiktórne. Rozhodnutia určenej osoby majú záväznú silu a sú v zásade konečné s výnimkou, ak sú výnimočne predmetom žaloby o preskúmanie zákonnosti („judicial review").

24 Počas výkonu svojho mandátu požíva určená osoba rovnaké záruky nezávislosti ako sudcovia.

25 Zo súhrnu vyššie uvedených skutočností vyplýva, že sa má určená osoba považovať za súd v zmysle článku 234 ES, z čoho vyplýva, že prejudiciálne otázky sú prípustné.

O prvých dvoch otázkach

26 Svojimi prvými dvomi otázkami chce vnútroštátny súd v podstate poznať podmienky, za ktorých možno zamietnuť zápis ochrannej známky z dôvodu, že táto ochranná známka môže klamať verejnosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104, ak klientela, ktorá je spojená s touto ochrannou známkou, bola prevedená spolu s podnikom vyrábajúcim výrobky, na ktoré sa ochranná známka vzťahuje, a ak predmetná ochranná známka, ktorá zodpovedá menu tvorcu a prvého výrobcu predmetných výrobkov, bola skôr zapísaná v odlišnej grafickej podobe.

Pripomienky predložené Súdnemu dvoru

27 Vnútroštátny súd je vnímavý vo vzťahu k tvrdeniam dvoch možných téz. Domnieva sa, na jednej strane, že všeobecný záujem prikazuje, aby ochranná známka nezavádzala priemerného spotrebiteľa, považovaného za primerane pozorného a obozretného, a na druhej strane, že je napriek tomu v súlade so všeobecným záujmom umožniť predaj a prevod podnikov a klientely s ochrannými známkami, ktoré sa na nich vzťahujú.

28 Pani Emanuel, žalobkyňa vo veci samej, sa odvoláva na všeobecný záujem ochrany spotrebiteľa zaručený článkom 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104. V rozsahu, v akom sa táto smernica uplatňuje, postačuje, aby existovalo aspoň skutočné nebezpečenstvo, že používanie spornej ochrannej známky by zavádzalo priemerného spotrebiteľa tovarov alebo služieb, pre ktoré bol požadovaný zápis ochrannej známky, pokiaľ ide o ich pôvod, a ovplyvnilo nákupné správanie tohto spotrebiteľa. Keďže existencia takéhoto nebezpečenstva je skutkovou otázkou, vyplýva z toho, že musia byť zohľadnené všetky okolnosti, ktoré robia omyl pravdepodobným.

29 Žalobkyňa vo veci samej sa následne domnieva, že ak je preukázaná pravdepodobnosť zámeny, je málo podstatné, či klientela a ochranná známka boli prevedené na podnik, ktorý sa domnieva, že môže používať túto ochrannú známku.

30 CSL, žalovaná v konaní vo veci samej, tvrdí, že článok 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104 vôbec nerobí rozdiely v súvislosti s tým, či ochranné známky zodpovedajú menu nejakej osoby alebo nie. Jediné relevantné kritérium spočíva v objektívnom určení, či ochranné známky môžu klamať alebo zavádzať verejnosť, najmä vytvárajúc zámenu s inými výrobkami.

31 Podľa žalovanej v konaní vo veci samej sa téza pani Emanuel o pravdepodobnosti zámeny pre priemerného spotrebiteľa zakladá na judikatúre Súdneho dvora týkajúcej sa osobitných nariadení, ktorú nemožno prebrať pre výklad smernice 89/104.

32 Čo sa týka vnímania ochrannej známky zodpovedajúcej menu priemerným spotrebiteľom, CSL sa domnieva, že tento spotrebiteľ vie, že najmä v oblasti módy zostáva obchodné meno spojené s výrobkom vyrábaným podnikom a že tento podnik môže byť prevedený s týmto menom. Podľa tejto spoločnosti platí uvedená

úvaha rovnako pre pekárov, vinárov alebo výrobcov luxusných výrobkov. Takže prevod obchodného mena nemôže sám osebe automaticky vytvárať zámenu, či už je tento prevod sprevádzaný reklamou alebo nie.

33 CSL trvá najmä na skutočnosti, že pokiaľ by téze pani Emanuel bolo vyhovené, nebolo by možné vykonať prevod podniku spolu s klientelou a ochrannou známkou výrobkov, ktoré sú tam vyrábané. Veľmi často hodnota prevodu podniku spočíva najmä v prevádzanej ochrannej známke.

34 Podľa vlády Spojeného kráľovstva je účelom článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104 zabrániť zápisu ochranných známok, ktoré klamú verejnosť nie o pôvode tovarov alebo služieb, ktorých sa týka zápis, alebo o vlastnostiach tohto pôvodu, ale o vlastnostiach samotných týchto tovarov alebo služieb.

35 Toto ustanovenie nebolo skoncipované s cieľom umožniť zákaz ochrannej známky jednoducho preto, že predmetné tovary nedosahovali úroveň kvality vyhovujúcu očakávaniam kupujúceho či už z dôvodu skutočnosti, že určitá osoba už viac nepôsobí pri navrhovaní a výrobe týchto výrobkov, alebo pre akýkoľvek iný dôvod. Hoci ochranná známka musí umožňovať zaručenie toho, že tovary pochádzajú od určitého podniku, ktorý zodpovedá za ich kvalitu, neodráža vo všeobecnosti sama túto kvalitu.

36 Vláda Spojeného kráľovstva tvrdí, že verejnosť vie, že kvalita výrobkov nesúcich určitú ochrannú známku sa môže meniť či už na základe rozhodnutia majiteľa ochrannej známky, na základe zmeny majiteľa alebo riadiacich orgánov, alebo zmien v rámci návrhárskeho tímu alebo výrobného závodu. Priemerného spotrebiteľa teda nemožno klamať zmenou majiteľa ochrannej známky.

37 Komisia Európskych spoločenstiev na úvod konštatuje, že Súdny dvor zatiaľ nemal príležitosť podať výklad článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104 pre prípady, v ktorých môže ochranná známka klamať verejnosť, a následne, ešte neidentifikoval verejný záujem, ktorý chráni toto ustanovenie, pričom tento verejný záujem sa môže líšiť od verejného záujmu analyzovaného pre iné absolútne dôvody zamietnutia zápisu, aké sú skúmané v rozsudkoch zo 4. mája 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 a C-109/97, Zb. s. I-2779), z 18. júna 2002, Philips (C-299/99, Zb. s. I-5475) alebo zo 6. mája 2003, Libertel (C-104/01, Zb. s. I-3793).

38 Pripomína však, že Súdny dvor identifikoval základnú funkciu ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľovi alebo konečnému užívateľovi označenie pôvodu tovaru alebo služby označených ochrannou známkou, umožňujúc mu neomylne rozlíšiť tento tovar alebo službu od tých, ktoré majú iný pôvod. Na to, aby ochranná známka mohla mať postavenie podstatného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy, musí predstavovať záruku, že všetky tovary alebo služby, ktoré sú ňou označené, boli vyrobené alebo dodané pod kontrolou jediného podniku, ktorému môže byť pripísaná zodpovednosť za ich kvalitu (pozri najmä rozsudok z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 48).

39 Komisia z toho vyvodzuje, že táto funkcia neznamená, že spotrebiteľ musí byť schopný identifikovať výrobcu odkazom na ochrannú známku, ale že ochranná známka dáva záruku, že tovary boli dodané na trh so súhlasom majiteľa ochrannej známky.

40 Komisia tiež tvrdí, že samotná skutočnosť, že ochranná známka zodpovedá menu osoby, neznamená, že táto osoba je spojená s majiteľom ochrannej známky alebo že také spojenie musí byť predpokladané, a následne, neumožňuje prijať záver

o zapojení predmetnej osoby do zhotovenia výrobkov nesúcich túto ochrannú známku. Komisia sa domnieva, že táto téza je potvrdená odôvodnením uvedeným Súdnym dvorom v rozsudku zo 16. septembra 2004, Nichols (C-404/02, Zb. s. I-8499), podľa ktorého sa na meno osoby neuplatňuje žiadne osobitné pravidlo práva ochranných známok.

41 Komisia sa ešte domnieva, že priemerného spotrebiteľa možno klamať v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104 ochrannou známkou zodpovedajúcou menu osoby, iba ak predajný argument spočíva vo viere, že táto osoba sa podieľa na zhotovení výrobku označeného predmetnou ochrannou známkou, hoci táto osoba už viac nemá žiadne spojenie s majiteľom predmetnej ochrannej známky.

42 Nakoniec, všetky oprávnené subjekty predložili Súdnemu dvoru pripomienky, podľa ktorých čas, ktorý uplynul, od vtedy, čo osoba s menom, ktorému zodpovedá ochranná známka, už nie je jej vlastníkom, je irelevantný vo vzťahu k skutočnosti, či táto ochranná známka môže alebo nemôže klamať priemerného spotrebiteľa.

Posúdenie Súdnym dvorom

43 Článok 2 smernice 89/104 obsahuje zoznam označení, ktoré môžu vytvárať ochrannú známku, pokiaľ sú schopné rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iných podnikov, teda plniť pôvodnú funkciu ochrannej známky, označený siedmym odôvodnením tejto smernice ako demonštratívny. Tento zoznam uvádza výslovne mená osôb (rozsudok Nichols, už citovaný, bod 22).

44 Ako pripomína Komisia, na to, aby ochranná známka mohla mať postavenie podstatného prvku systému nenarušenej hospodárskej súťaže, ktorého zriadenie a udržanie je cieľom Zmluvy, musí predstavovať záruku, že všetky tovary alebo služby, ktoré sú ňou označené, boli vyrobené alebo dodané pod kontrolou jediného podniku, ktorému môže byť pripísaná zodpovednosť za ich kvalitu (pozri najmä rozsudok Arsenal Football Club, už citovaný, bod 48).

45 Ochranná známka, akou je „ELIZABETH EMANUEL", môže mať túto funkciu odlíšenia výrobkov vyrobených určitým podnikom, najmä ak predmetná ochranná známka bola prevedená na tento podnik a ak tento podnik vyrába rovnaký typ výrobkov ako výrobky, ktoré boli pôvodne označované predmetnou ochrannou známkou.

46 Predsa však, pokiaľ ide o ochrannú známku zodpovedajúcu menu osoby, dôvod verejného poriadku, ktorý odôvodňuje zákaz uvedený v článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104 zapísať ochrannú známku, ktorá môže klamať verejnosť, a to ochrana spotrebiteľa, musí viesť ku skúmaniu pravdepodobnosti zámeny, ktorú takáto ochranná známka môže vytvoriť u priemerného spotrebiteľa, najmä ak osoba, ktorej menu zodpovedá ochranná známka, zosobňuje pôvod výrobkov označených touto ochrannou známkou.

47 Napriek tomu, prípady zamietnutia zápisu uvedené v článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104 predpokladajú, že možno konštatovať existenciu skutočného klamania alebo dostatočne závažnú pravdepodobnosť klamania spotrebiteľa (rozsudok zo 4. marca 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Zb. s. I-1301, bod 41).

48 V prejednávanej veci, hoci priemerný spotrebiteľ môže byť pri nákupe šiat označených ochrannou známkou „ELIZABETH EMANUEL“ ovplyvnený, domnievajúc sa, že žalobkyňa vo veci samej sa zúčastňovala na tvorbe tohto oblečenia, vlastnosti a kvalita predmetného oblečenia zostávajú garantované podnikom — majiteľom ochrannej známky.

49 Následne, označenie Elizabeth Emanuel nemožno považovať za označenie, ktoré samo osebe môže klamať verejnosť, pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovarov, ktoré označuje.

50 Naopak, vnútroštátnemu súdu prislúcha skúmať, či v zobrazení ochrannej známky „ELIZABETH EMANUEL“ neexistuje snaha podniku, ktorý podal prihlášku o zápis tejto ochrannej známky, priviesť spotrebiteľa k domnienke, že pani Emanuel je stále tvorcom výrobkov označených predmetnou ochrannou známkou, alebo že sa zúčastňuje na ich vytváraní. V takomto prípade by išlo o úskok, ktorý možno považovať za nečestný, ale nemožno ho analyzovať ako klamanie v zmysle článku 3 smernice 89/104, a preto nemá vplyv na samotnú ochrannú známku a následne na možnosť jej zápisu.

51 Následne je potrebné na prvé dve otázky odpovedať tak, že zápis ochrannej známky zodpovedajúcej menu tvorcu a prvého výrobcu výrobkov označených touto ochrannou známkou nemožno pre túto jedinú osobitnosť zamietnuť z dôvodu, že klame verejnosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) smernice 89/104, najmä ak klientela spojená s predmetnou ochrannou známkou, skôr zapísanou v odlišnej grafickej podobe, bola prevedená s podnikom vyrábajúcim výrobky, na ktoré sa vzťahuje.

O dvoch posledných otázkach

52 Svojimi dvomi poslednými otázkami chce vnútroštátny súd v podstate poznať podmienky, za ktorých možno majiteľovi ochrannej známky odňať jeho práva z dôvodu, že táto ochranná známka klame verejnosť v zmysle článku 12 ods. 2 písm. b) smernice 89/104, ak klientela spojená s predmetnou ochrannou známkou bola prevedená s podnikom vyrábajúcim výrobky, na ktoré sa vzťahuje, a ak táto ochranná známka zodpovedá menu tvorcu a prvého výrobcu predmetných výrobkov.

53 Keďže podmienky výmazu uvedené v článku 12 ods. 2 písm. b) smernice 89/104 sú zhodné s podmienkami zamietnutia zápisu založeného na článku 3 ods. 1 písm. g) rovnakej smernice, ktorej preskúmanie je predmetom odpovede na prvé dve otázky, na dve posledné otázky je potrebné odpovedať tak, že majiteľa ochrannej známky zodpovedajúcej menu tvorcu a prvého výrobcu výrobkov označených touto ochrannou známkou nemožno pre túto jedinú osobitnosť pozbaviť jeho práv z dôvodu, že predmetná ochranná známka klame verejnosť v zmysle článku 12 ods. 2 písm. b) smernice 89/104, najmä ak klientela spojená s touto ochrannou známkou bola prevedená s podnikom vyrábajúcim výrobky, na ktoré sa vzťahuje.

O trovách

54 Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (tretia komora) rozhodol takto:

1. **Zápis ochrannej známky zodpovedajúcej menu tvorcu a prvého výrobcu výrobkov označených touto ochrannou známkou nemožno pre túto jedinú osobitnosť zamietnuť z dôvodu, že zavádza verejnosť v zmysle článku 3 ods. 1 písm. g) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, najmä ak klientela spojená s predmetnou ochrannou známkou, skôr zapísanou v odlišnej grafickej podobe, bola prevedená s podnikom vyrábajúcim výrobky, na ktoré sa vzťahuje.**

2. **Majiteľa ochrannej známky zodpovedajúcej menu tvorcu a prvého výrobcu výrobkov označovaných touto ochrannou známkou nemožno pre túto jedinú osobitnosť pozbaviť jeho práv z dôvodu, že predmetná ochranná známka klame verejnosť v zmysle článku 12 ods. 2 písm. b) smernice 89/104, najmä ak klientela spojená s touto ochrannou známkou bola prevedená s podnikom vyrábajúcim výrobky, na ktoré sa vzťahuje.**

Podpisy