

ROZSUDEK SOUDNÍHO DVORA (prvního senátu)

18. června 2009*

Ve věci C-487/07,

jejímž předmětem je žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené království) ze dne 22. října 2007, došlým Soudnímu dvoru dne 5. listopadu 2007, v řízení

L'Oréal SA,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie

proti

Bellure NV,

* Jednací jazyk: angličtina.

Malaika Investments Ltd, jednající pod obchodním jménem „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“,

Starion International Ltd,

SOUDNÍ DVŮR (první senát),

ve složení P. Jann, předseda senátu, M. Ilešič (zpravodaj), A. Tizzano, A. Borg Barthet a E. Levits, soudci,

generální advokát: P. Mengozzi,
vedoucí soudní kanceláře: R. Şereş, rada,

s přihlédnutím k písemné části řízení a po jednání konaném dne 5. listopadu 2008,

s ohledem na vyjádření předložená:

- za L'Oréal SA, Lancôme parfums a beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie H. Carrem a D. Andersonem, QC, jakož i J. Reid, barrister, pověřenými advokátní kanceláří Baker & McKenzie LLP,

- za Malaika Investments Ltd a Starion International Ltd R. Wyandem, QC, jakož i H. Porterem a T. Moody-Stuartem, solicitors,

- za vládu Spojeného království T. Harris, poté L. Seeboruthem, jako zmocněnci, ve spolupráci s S. Malyniczem, barrister,

- za francouzskou vládu G. de Berguesem, jakož i A.-L. During a B. Beaupère-Manokha, jako zmocněnci,

- za nizozemskou vládu C. Wissels, jako zmocněnkyní,

- za polskou vládu A. Rutkowskou a K. Rokickou, jako zmocněnkyněmi,

- za portugalskou vládu L. Inezem Fernandesem a I. Vieira da Silva, jako zmocněnci,

- za Komisi Evropských společenství W. Wilsem a H. Krämerem, jako zmocněnci,

po vyslechnutí stanoviska generálního advokáta na jednání konaném dne 10. února 2009,

vydává tento

Rozsudek

- 1 Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 5 odst. 1 a 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), jakož i čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o klamavé a srovnávací reklamě (Úř. věst. L 250, s. 17; Zvl. vyd. 15/01, s. 227), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997 (Úř. věst. L 290, s. 18; Zvl. vyd. 15/03, s. 365, dále jen „směrnice 84/450“).
- 2 Tato žádost byla předložena v rámci řízení zahájeného společnostmi L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoires Garnier & Cie (dále jen společně „L'Oréal a další“) proti společnostem Bellure NV (dále jen „Bellure“), Malaika Investments Ltd, působící pod obchodním jménem „Honey pot cosmetics & Perfumery Sales“ (dále jen „Malaika“), a Starion International Ltd (dále jen „Starion“), v němž se L'Oréal a další domáhají odsouzení posledně uvedených společností pro padělání ochranných známek.

Právní rámec

Právní úprava Společenství

- 3 Směrnice 89/104 byla zrušena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008 kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), která vstoupila v platnost dnem 28. listopadu 2008. Nicméně vzhledem k datu, kdy nastaly skutkové okolnosti, se na spor v původním řízení vztahuje i nadále směrnice 89/104.

4 Desátý bod odůvodnění směrnice 89/104 zní takto:

„vzhledem k tomu, že ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce, jejímž cílem je především zajistit ochranné známce funkci označení původu, je v případě totožnosti známky a označení a zboží nebo služeb absolutní; že ochrana se vztahuje rovněž na případy podobnosti mezi známkou a označením a mezi zbožím nebo službami; že je nezbytné vykládat pojem podobnosti v souvislosti s nebezpečím záměny; že nebezpečí záměny, jehož posouzení závisí na mnoha faktorech, a zejména na povědomí o ochranné známce na trhu, na asociaci, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením a mezi označeným zbožím nebo službami, představuje zvláštní podmínku ochrany; že způsoby zjištění nebezpečí záměny, a zejména břemeno důkazu, jsou upraveny vnitrostátními procesními předpisy, které nejsou touto směrnicí dotčeny“.

5 Článek 5 směrnice 89/104, nazvaný „Práva z ochranné známky“, stanoví:

„1. Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:

- a) označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána;
- b) označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou známkou.

2. Každý členský stát může rovněž stanovit, že majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby užívaly v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby, které nejsou podobné těm, pro něž byla ochranná známka zapsána, jestliže tato ochranná známka získala v členském státě dobré jméno a užívání takového označení bez řádného důvodu by protiprávně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim působilo újmu.

3. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v odstavcích 1 a 2, může být zakázáno zejména:

[...]

b) nabízet zboží pod tímto označením, uvádět je na trh nebo skladovat za tímto účelem anebo nabízet či poskytovat pod tímto označením služby;

[...]

d) užívat toto označení v obchodních listinách a v reklamě.

[...]“

- 6 Článek 6 uvedené směrnice, nazvaný „Omezení účinků ochranné známky“, stanoví v odstavci 1:

„Ochranná známka neopravňuje majitele, aby zakázal třetí osobě užívat v obchodním styku:

[...]

- b) údaje týkající se druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu, doby výroby zboží nebo poskytnutí služby anebo jiných jejich vlastností;

[...]“

- 7 Ustanovení týkající se srovnávací reklamy byla do původního znění směrnice 84/450 vložena směrnicí 97/55.

- 8 Druhý, sedmý, devátý, jedenáctý, třináctý až patnáctý a devatenáctý bod odůvodnění směrnice 97/55 znějí takto:

„(2) vzhledem k tomu, že dotvoření vnitřního trhu bude znamenat ještě širší okruh nabídky; že spotřebitelé mohou a musejí co možná nejvíce využívat vnitřní trh

a že reklama je velmi důležitým prostředkem otevírajícím skutečná odbytíště pro veškeré zboží a služby v celém Společenství a základní ustanovení upravující formu a obsah srovnávací reklamy musejí být jednotná a podmínky využívání srovnávací reklamy v členských státech musejí být harmonizovány; že naplnění těchto podmínek pomůže objektivně objasnit přednosti různých srovnatelných výrobků; že srovnávací reklama může také podněcovat soutěžení mezi dodavateli zboží a služeb ku prospěchu spotřebitelů;

[...]

- (7) vzhledem k tomu, že by měly být, pokud jde o srovnání, stanoveny podmínky dovolené srovnávací reklamy, aby se určilo, jaká jednání v oblasti srovnávací reklamy mohou narušit soutěž, způsobit újmu soutěžitelům a negativně ovlivnit spotřebitelovu volbu; že tyto podmínky dovolené reklamy musí zahrnovat kritéria objektivního srovnání znaků zboží a služeb;

[...]

- (9) vzhledem k tomu, že ve snaze zabránit užívání srovnávací reklamy nesoutěžním a nepoctivým způsobem by mělo být dovoleno pouze srovnávání mezi konkurujícími zbožím a službami, jež slouží stejným potřebám nebo jsou určeny ke stejnému účelu;

[...]

- (11) vzhledem k tomu, že podmínky srovnávací reklamy se musí vzájemně doplňovat a být respektovány jako celek; [...]

[...]

- (13) vzhledem k tomu, že článek 5 [...] směrnice 89/104 [...] přiznává majiteli zapsané známky výlučné právo, které obsahuje zejména právo zakázat všem třetím osobám používat v obchodním styku označení totožné s ochrannou známkou nebo jí podobné pro zboží nebo služby stejného druhu nebo popřípadě pro další zboží;

- (14) vzhledem k tomu, že však může být nezbytné, ve snaze učinit srovnávací reklamu účinnou, identifikovat zboží nebo služby soutěžitele odvolávkou na jeho ochrannou známku nebo jeho obchodní firmu;

- (15) vzhledem k tomu, že takové použití ochranné známky, obchodní firmy nebo jiného rozlišovacího znaku jiného soutěžitele neporušuje toto výlučné právo v případech, že jsou dodrženy podmínky stanovené touto směrnicí a je-li jeho cílem pouze mezi nimi rozlišit a objektivně tak vyzdvihnout rozdíly;

[...]

(19) vzhledem k tomu, že srovnání představující zboží nebo služby jako napodobeninu nebo reprodukci zboží nebo služeb opatřených chráněnou známkou nebo obchodní firmou nebude pokládáno za splňující podmínky dovolené srovnávací reklamy.“

9 Podle článku 1 směrnice 84/450 je účelem této směrnice zejména stanovit podmínky, za nichž je povolena srovnávací reklama.

10 Podle čl. 2 bodu 1 uvedené směrnice se reklamou rozumí „každé předvedení související s obchodem, živností, řemeslem nebo svobodným povoláním, jehož cílem je podpora odbytu zboží nebo poskytnutí služeb, včetně nemovitostí, práv a závazků“. Bod 2a téhož článku vymezuje srovnávací reklamu jako „každou reklamu, která výslovně nebo nepřímou označuje soutěžitele nebo zboží či služby nabízené soutěžitelem“.

11 Článek 3a odst. 1 směrnice 84/450 stanoví:

„Srovnávací reklama, pokud jde o srovnání, je povolena při splnění následujících podmínek:

a) není klamavá ve smyslu čl. 2 bodu 2, čl. 3 a čl. 7 odst. 1;

[...]

d) nevyvolává na trhu nejasnost v rozlišení mezi inzerentem reklamy a soutěžitelem anebo mezi ochrannými známkami, obchodními firmami, jinými rozlišovacími znaky, zbožím nebo službami inzerenta reklamy a soutěžitele;

e) nemá za následek oslabení důvěry nebo hanobení ochranné známky, obchodní firmy, jiného rozlišovacího znaku, zboží, služeb, činností nebo postavení soutěžitele;

[...]

g) protiprávně netěží z dobré pověsti ochranné známky, obchodní firmy nebo jiných rozlišovacích znaků soutěžitele anebo označení původu konkurujících výrobků;

h) nepředstavuje zboží nebo službu jako napodobeninu nebo reprodukci jiného zboží či služby, nesoucích chráněnou známku nebo chráněnou obchodní firm[u].“

Vnitrostátní právní úprava

¹² Ustanovení směrnice 89/104 byla do vnitrostátního právního řádu provedena zákonem z roku 1994 o ochranných známkách (Trade Marks Act 1994). Provedení čl. 5 odst. 1 písm. a) a odst. 2 směrnice 89/104 bylo zajištěno čl. 10 odst. 1 a 3 téhož zákona.

- 13 Ustanovení článku 3a směrnice 84/450 byla do vnitrostátního právního řádu provedena nařízením z roku 2000 o zamezování klamavé reklamě [Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914)], která zavedla nový článek 4 A do nařízení z roku 1988 o zamezování klamavé reklamě [Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)].

Spor v původním řízení a předběžné otázky

- 14 L'Oréal a další jsou členy skupiny L'Oréal, která vyrábí a prodává jemné parfémů. Ve Spojeném království jsou majiteli následujících ochranných známek s dobrým jménem zapsaných pro parfémů a další vůně:

- ochranné známky týkající se parfému Trésor:
 - slovní ochranná známka Trésor (dále jen „ochranná známka Trésor“);
 - slovní a obrazová ochranná známka, která je tvořena vyobrazením flakonu parfému při pohledu ze strany a zepředu, přičemž se na tomto flakonu objevuje zejména slovo „Trésor“ (dále jen „ochranná známka flakon Trésor“);
 - slovní a obrazová ochranná známka tvořená provedením krabičky flakonu parfému při pohledu zepředu, na níž se objevuje zejména slovo Trésor (dále jen „ochranná známka krabička Trésor“);

- ochranné známky týkající se parfému Miracle:
 - ochranná známka Společenství Miracle (dále jen „slovní ochranná známka Miracle“);
 - slovní a obrazová ochranná známka, která je tvořena vyobrazením flakonu parfému při pohledu zepředu, přičemž se na tomto flakonu objevuje zejména slovo „Miracle“ (dále jen „ochranná známka flakon Miracle“);
 - slovní a obrazová ochranná známka tvořená krabičkou, v níž se prodává parfém Miracle, v pohledu zepředu, na které se objevuje zejména slovo „Miracle“ (dále jen „ochranná známka krabička Miracle“);
- slovní ochranná známka Anaïs-Anaïs;
- ochranné známky týkající se parfému Noa:
 - slovní ochranná známka Noa Noa, jakož i
 - slovní a obrazové ochranné známky tvořené slovem „Noa“ ve stylizované podobě.

- 15 Společnosti Malaika a Starion prodávají ve Spojeném království napodobeniny jemných parfémů řady „Creation Lamis“. Starion prodává též imitace parfémů řady „Dorall“ a „Stitch“.
- 16 Řady „Creation Lamis“ a „Dorall“ vyrábí společnost Bellure.
- 17 Řada „Création Lamis“ obsahuje zejména parfém La Valeur, který je napodobeninou parfému Trésor a jehož flakon a krabička se povšechně podobají flakonu a krabičce parfému Trésor. Obsahuje rovněž parfém Pink Wonder, který je napodobeninou parfému Miracle a jehož flakon a krabička se povšechně podobají flakonu a krabičce parfému Miracle.
- 18 V obou uvedených případech je nesporné, že podobnost není taková, aby mohla uvést v omyl odborníky nebo veřejnost.
- 19 Řada „Dorall“ obsahuje zejména parfém Coffret d'Or, který je napodobeninou parfému Trésor a jehož flakon a krabička se mírně podobají flakonu a krabičce parfému Coffret d'Or.
- 20 Krabičky parfémů řady „Stitch“, které mají obecnou podobu, nevykazují žádnou podobnost s flakony a krabičkami parfémů, které prodává společnost L'Oréal a další.
- 21 V rámci distribuce parfémů řad „Creation Lamis“, „Dorall“ a „Stitch“ používají společnosti Malaika a Starion srovnávací seznamy zasílané maloobchodníkům, ve

kterých je uvedena slovní ochranná známka jemného parfému, jehož napodobeninou je jimi prodáváný parfém (dále jen „srovnávací seznamy“).

22 L'Oréal a další podali k High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, žalobu pro padělání proti společnostem Bellure, Malaika a Starion.

23 L'Oréal a další jednak uplatňovali, že užívání srovnávacích seznamů představuje porušení práv, jež pro ně vyplývají z jejich slovních ochranných známek Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs a Noa, jakož i jejich slovní a obrazové ochranné známky Noa, což představuje porušení, které je zakázané čl. 10 odst. 1 zákona z roku 1994 o ochranných známkách.

24 Dále pak tvrdili, že napodobeniny flakonů a krabiček jejich výrobků, jakož i prodej parfémů v těchto baleních představuje porušení práv, jež jim plynou z jejich slovních ochranných známek Trésor a Miracle, jakož i jejich slovních a obrazových ochranných známek flakon Trésor a krabička Trésor, jakož i flakon Miracle a krabička Miracle, které je zakázané čl. 10 odst. 3 zákona z roku 1994 o ochranných známkách.

25 Rozsudkem ze dne 4. října 2006 High Court žalobě vyhověl v rozsahu, v němž vycházela z čl. 10 odst. 1 zákona z roku 1994 o ochranných známkách. Žalobě naopak nevyhověl v rozsahu, v němž vycházela z čl. 10 odst. 3 tohoto zákona ohledně ochranných známek krabička Trésor a flakon Miracle.

26 Jak Malaika a Starion, tak i L'Oréal a další podali odvolání ke Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

- 27 Co se týče užívání srovnávacích seznamů, ve kterých jsou zmiňovány slovní ochranné známky, jejichž majiteli jsou L'Oréal a další, tj. seznamů, které podle názoru L'Oréal a dalších představují srovnávací reklamu ve smyslu směrnice 84/450, se předkládající soud dotazuje, zda může být použití ochranné známky jiného soutěžitele v rámci takovýchto seznamů zakázáno na základě čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104.
- 28 Pro případ, že by tomu tak bylo, se zmíněný soud táže, zda může být takovéto užití přesto povoleno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) směrnice 89/104. Uvází-li se v daném ohledu, že užití ochranné známky jiného soutěžitele ve srovnávací reklamě vyhovuje ustanovení čl. 6 směrnice 89/104, pokud je zmíněná reklama v souladu s článkem 3a směrnice 84/450, má zmíněný soud za to, že je mu pro rozhodnutí ve věci v původním řízení zapotřebí výkladu tohoto posledně uvedeného ustanovení.
- 29 Ohledně užívání krabiček a flakonů podobných krabičkám a flakonům jemných parfémů prodávaných společnostmi L'Oréal a dalšími si předkládající soud klade otázku ohledně pojmu „protiprávní těžení“ ve smyslu čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104.
- 30 Za těchto okolností se Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) rozhodl přerušit řízení a předložit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky:
- „1) Užívá-li obchodník v reklamě na vlastní zboží nebo služby zapsanou ochrannou známku, jejímž majitelem je soutěžitel, pro účely srovnání vlastností (konkrétně vůně) zboží, které uvádí na trh, s vlastnostmi (konkrétně vůní) zboží uváděného na trh soutěžitelem pod touto ochrannou známkou, a to způsobem, který nevede k záměně nebo jinak neohrožuje základní funkci ochranné známky jakožto údaje o původu, spadá takové užívání do působnosti čl. 5 odst. 1 písm. a) nebo b) směrnice 89/104?

2) Užívá-li obchodník při obchodování (konkrétně na srovnávacím seznamu) velmi známou zapsanou ochrannou známku pro účely uvedení vlastnosti vlastního výrobku (konkrétně jeho vůně) způsobem, který:

a) nezpůsobuje žádné nebezpečí záměny;

b) nemá vliv na prodej výrobků [označených] velmi známou zapsanou ochrannou známkou;

c) neohrožuje základní funkci zapsané ochranné známky, jakožto záruky původu, a nepoškozuje dobré jméno této známky buď pošpiněním jejího image, nebo jeho zeslabením, nebo jakýmkoliv jiným způsobem;

d) hraje významnou roli při propagaci výrobku obchodníka,

spadá takové užívání do působnosti čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104?

3) Co znamená „protiprávně [...] těží z’ v kontextu čl. 3a písm. g) směrnice [84/450], a konkrétně, těží obchodník protiprávně z dobré pověsti (velmi známé) ochranné známky, pokud na srovnávacím seznamu srovnává svůj výrobek s výrobkem, na nějž se vztahuje velmi známá ochranná známka?

- 4) Co znamená výraz „[...]představuje zboží nebo službu jako napodobeninu nebo reprodukci“ v kontextu čl. 3a písm. h) uvedené směrnice, a konkrétně, zahrnuje tento výraz případ, kdy bez toho, aby byla způsobena záměna nebo podvod, obchodník pouze pravdivě uvádí, že jeho výrobek má důležitou vlastnost (vůni) velmi známého výrobku, který je chráněn ochrannou známkou?
- 5) Užívá-li obchodník označení, které je podobné zapsané ochranné známce, která má dobré jméno, a toto označení není podobné ochranné známce natolik, aby došlo k záměně, a to takovým způsobem, že:
- a) základní funkce zapsané ochranné známky, tedy poskytnutí záruky původu, není narušena nebo ohrožena;
 - b) nedochází k pošpinění nebo zastření zapsané ochranné známky nebo jejího dobrého jména nebo jakémukoli riziku s tímto spojenému;
 - c) prodeje majitele ochranné známky nejsou narušeny;
 - d) majitel ochranné známky neztrácí prospěch z propagace, udržování nebo šíření své ochranné známky;
 - e) ale obchodník získává užíváním svého označení obchodní výhodu z důvodu jeho podobnosti se zapsanou ochrannou známkou,

rovná se takové užívání „protiprávnímu těžení“ z dobrého jména zapsané ochranné známky ve smyslu čl. 5 odst. 2 [směrnice 89/104]?”

K předběžným otázkám

- 31 Jak bylo upřesněno předkládajícím soudem, týkají se první až čtvrtá otázka ohledně výkladu čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104 a čl. 3a odst. 1 směrnice 84/450 skutečnosti, že žalované v původním řízení používají ve svých srovnávacích seznamech slovní ochranné známky, jejichž majiteli jsou L'Oréal a další, zatímco pátá otázka ohledně výkladu čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 se týká užívání krabiček a flakonů podobných krabičkám a flakonům jemných parfémů uváděných na trh společností L'Oréal a dalšími, které jsou chráněny slovními a obrazovými ochrannými známkami. Jelikož se však uvedený čl. 5 odst. 2 může uplatnit i ohledně užívání zmíněných ochranných známek v předmětných srovnávacích seznamech, je třeba nejprve odpovědět na otázku pátou.

K páté otázce

- 32 Svou pátou otázkou se chce předkládající soud v zásadě dozvědět, zda musí být čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 vykládán v tom smyslu, že o třetí osobě, která užívá označení podobné ochranné známce s dobrým jménem, lze mít za to, že z této ochranné známky protiprávně těží ve smyslu uvedeného ustanovení, pokud jí toto užívání zjednává výhodu při prodeji jejích výrobků či jejích služeb, aniž by však vedlo k nebezpečí záměny u veřejnosti anebo ke způsobení újmy nebo nebezpečí způsobení újmy dané ochranné známce či jejímu majiteli.
- 33 Nejprve je třeba připomenout, že právní a skutkový rámec je určován předkládajícím soudem, takže Soudnímu dvoru nepřisluší zpochybňovat posouzení skutkové povahy (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 13. listopadu 2003, Neri, C-153/02, Recueil,

s. I-13555, body 34 a 35, jakož i ze dne 17. července 2008, ASM Brescia, C-347/06, Sb. rozh. s. I-5641, bod 28). V důsledku toho je Soudní dvůr – byť by se mohlo v souladu s tvrzením vlády Spojeného království a francouzské vlády zdát na první pohled málo pravděpodobným, že by užití označení podobného určité ochranné známce k prodeji výrobků napodobujících výrobky, pro něž byla tato ochranná známka zapsána, třetí osobou zjednávalo výhodu při prodeji výrobků této třetí osoby, aniž by zároveň škodilo image nebo prodeji výrobků označených zmíněnou ochrannou známkou – tímto předpokladem, uváděným předkládajícím soudem, vázán.

34 Článek 5 odst. 4 směrnice 89/104 zavádí ve prospěch ochranných známek s dobrým jménem ochranu širší, než je ochrana stanovená v odstavci 1 téhož článku 5. Zvláštní podmínkou této ochrany je užívání – bez řádného důvodu – označení, které je totožné se zapsanou ochrannou známkou, nebo je jí podobné, a neoprávněně těží nebo by těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména této ochranné známky, anebo jim působí nebo by jim působilo újmu [viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 22. června 2000, Marca Mode, C-425/98, Recueil, s. I-4861, bod 36; ze dne 23. října 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, s. I-12537, bod 27, a ze dne 10. dubna 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Sb. rozh. s. I-2439, bod 40, jakož i, co se týče čl. 4 odst. 4 písm. a) směrnice 89/104, rozsudek ze dne 27. listopadu 2008, Intel Corporation, C-252/07, Sb. rozh. s. I-8823, bod 26].

35 Soudní dvůr ostatně upřesnil, že se čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 použije rovněž ve vztahu k výrobkům a službám, které jsou totožné s výrobky a službami, pro něž je známka zapsána, nebo jsou jim podobné (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 9. ledna 2003, Davidoff, C-292/00, Recueil, s. I-389, bod 30, jakož i výše zmíněné rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, body 18 až 22, a adidas a adidas Benelux, bod 37).

36 Zásahy uvedené v čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 jsou, pokud k nim dojde, důsledkem jistého stupně podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, kvůli níž dotčená veřejnost pociťuje mezi označením a ochrannou známkou souvislost, neboli, jinak řečeno, si mezi nimi vytvoří spojení, třebaže je nezaměňuje. Nepožaduje se tedy, aby podobnost mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením používaným třetími osobami dosáhla takového stupně, při němž by u dotčené veřejnosti existovalo nebezpečí záměny. Postačí, že si dotčená veřejnost v důsledku stupně podobnosti mezi ochrannou známkou s dobrým jménem a označením vytvoří mezi tímto označením

a ochrannou známkou spojení (viz výše uvedené rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, body 29 a 31, jakož i adidas a adidas Benelux, bod 41).

37 Existence takovéto asociace v mysli veřejnosti představuje nutnou podmínku, ale sama o sobě nestačí k tomu, aby bylo možné učinit závěr o existenci jednoho ze zásahů, proti nimž čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 zajišťuje ochranným známkám s dobrým jménem ochranu (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Intel Corporation, body 31 až 32).

38 Tyto zásahy představují zaprvé újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí ochranné známky, zadruhé újmu způsobenou dobrému jménu této ochranné známky, a zatřetí protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Intel Corporation, bod 27).

39 Pokud jde o újmu způsobenou rozlišovací způsobilostí starší ochranné známky, označovanou rovněž výrazy „rozmělnění“, „zeslabení“ nebo „zastření“, dojde k ní tehdy, je-li oslabena schopnost této ochranné známky označovat výrobky nebo služby, pro které je zapsána, jelikož užívání identického nebo podobného označení třetími osobami vede k roztržení identity ochranné známky a jejího působení na veřejnost. Je tomu tak zejména tehdy, jestliže ochranná známka, která vyvolávala okamžitou asociaci s výrobky nebo službami, pro něž je zapsána, není již schopna tuto funkci plnit (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Intel Corporation, bod 29).

40 Co se týče újmy způsobené dobrému jménu ochranné známky, vyjadřované rovněž výrazy „pošpinění“ nebo „snížení“, tato nastává, mohou-li být výrobky nebo služby, pro něž je třetími osobami použito totožné nebo podobné označení, pocíťovány veřejností způsobem, jímž se sníží přitažlivost ochranné známky. Nebezpečí takovéto újmy může vyplynout zejména ze skutečnosti, že výrobky nebo služby nabízené třetími osobami mají vlastnost nebo kvalitu, jež může mít negativní vliv na image ochranné známky.

- 41 Co se týče pojmu „protiprávní těžení z rozlišovací způsobilosti ochranné známky nebo jejího dobrého jména“, označovaného rovněž výrazy „parazitování“ a „free-riding“, zmíněný pojem se neváže na újmu, kterou utrpěla ochranná známka, nýbrž na těžení z užití totožného nebo podobného označení třetí osobou. Zahrnuje zejména případ, kdy se v důsledku přenosu image ochranné známky nebo vlastností, jež jsou s ní spojovány, na výrobky opatřené totožným nebo podobným označením, jedná o jasné vykořisťování jdoucí ve stopách ochranné známky s dobrým jménem.
- 42 Jediný z těchto tří druhů zásahů stačí k tomu, aby byl použit čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 (viz v tomto smyslu výše zmíněný rozsudek Intel Corporation, bod 28).
- 43 Z toho plyne, že se těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky třetí osobou může ukázat protiprávním, třebaže užívání totožného nebo podobného označení nepůsobí újmu ani rozlišovací způsobilosti, ani dobrému jménu ochranné známky, anebo obecněji jejímu majiteli.
- 44 Pro určení, zda užívání označení protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, je třeba provést celkové posouzení, jež zohlední veškeré relevantní skutečnosti projednávané věci, ke kterým patří zejména síla dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známky, stupeň podobnosti mezi střetávajícími se známkami, jakož i povaha a stupeň vzájemné blízkosti dotčených výroků nebo služeb. Pokud jde o intenzitu dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známky, Soudní dvůr již rozhodl, že čím jsou rozlišovací způsobilost a dobré jméno této ochranné známky významnější, tím snáze lze připustit existenci zásahu. Z judikatury rovněž vyplývá, že čím bezprostředněji a silněji označení evokuje ochrannou známku, tím větší je nebezpečí, že bude stávající nebo budoucí užívání označení protiprávně těžit z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim způsobí újmu (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Intel Corporation, body 67 až 69).

- 45 Krom toho je třeba uvést, že v rámci takového celkového posouzení lze rovněž zohlednit případnou existenci nebezpečí rozmělnění nebo pošpinění ochranné známky.
- 46 V projednávané věci je nesporné, že Malaika a Starion používají krabičky a flakony podobající se ochranným známkám zapsaným společností L'Oréal a dalšími k prodeji parfémů, které představují „laciné“ napodobeniny luxusních parfémů, pro něž jsou zapsány a užívány zmíněné ochranné známky.
- 47 V tomto ohledu předkládající soud konstatoval souvislost mezi jednak určitými baleními užívanými společnostmi Malaika a Starion, a jednak určitými ochrannými známkami majícími vztah ke krabičkám a flakonům, jejichž majiteli jsou L'Oréal a další. Krom toho z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že tato souvislost zjednává žalovaným v původním řízení výhodu v obchodním podnikání. Z předkládacího rozhodnutí dále vyplývá, že o podobnost mezi zmíněnými ochrannými známkami a výrobky uváděnými na trh společnostmi Malaika a Starion bylo úmyslně usilováno s cílem vytvořit v mysli veřejnosti asociaci mezi jemnými parfémy a jejich napodobeninami, a tak usnadnit prodej těchto napodobenin.
- 48 Při celkovém posouzení, jež je předkládající soud povinen provést ke zjištění, zda lze za uvedených podmínek konstatovat existenci neoprávněného těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, je třeba vzít na zřetel zejména skutečnost, že užití krabiček a flakonů podobných krabičkám a flakonům parfémů, jež jsou napodobovány, má za cíl těžit pro účely reklamy z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranných známek, pod nimiž jsou tyto parfémy uváděny na trh.
- 49 V tomto ohledu je nutno upřesnit, že pokud se třetí osoba pokouší užitím označení podobného ochranné známce s dobrým jménem kráčet ve stopách této ochranné známky s cílem využít její přitažlivosti, jejího dobrého jména a její prestiže, jakož i využívat – bez jakékoli finanční kompenzace a aniž by musela vyvíjet v tomto ohledu vlastní úsilí – obchodního úsilí vyvinutého majitelem ochranné známky k vytvoření

a pěstování image této ochranné známky, musí být výtěžek tohoto využívání považován za získaný protiprávně z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky.

- 50 Vzhledem k předchozímu je třeba na pátou otázku odpovědět, že čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že existence protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení nepředpokládá ani existenci nebezpečí záměny, ani existenci nebezpečí újmy způsobené rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu ochranné známky, nebo obecněji jejímu majiteli. Prospěch z užívání označení podobného ochranné známce s dobrým jménem třetí osobou je touto osobou získán ze zmíněné rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky protiprávně, jestliže se tímto užíváním snaží kráčet ve stopách ochranné známky s dobrým jménem s cílem využít její přitažlivosti, dobrého jména a prestiže a bez finanční kompenzace využívat obchodního úsilí vyvinutého majitelem ochranné známky k vytvoření a pěstování jejího image.

K první a druhé otázce

- 51 Svou první otázkou se předkládající soud dotazuje, zda musí být čl. 5 odst. 1 písm. a) nebo b) směrnice 89/104 vykládán v tom smyslu, že je majitel zapsané ochranné známky oprávněn dát zakázat – ve srovnávací reklamě – užívání označení totožného s touto ochrannou známkou třetími osobami u výrobků nebo služeb totožných s těmi, pro něž byla zmíněná ochranná známka zapsána, když toto užívání není s to způsobit újmu základní funkci ochranné známky, jíž je udávat původ výrobků nebo služeb. Svou druhou otázkou, kterou je třeba zkoumat společně s otázkou první, se zmíněný soud v podstatě dotazuje, zda se může majitel velmi známé ochranné známky bránit proti takovému užití na základě čl. 5 odst. 1 písm. a), není-li toto užití s to způsobit újmu ochranné známce nebo některé z jejích funkcí, nicméně však hraje významnou úlohu při propagaci výrobků nebo služeb třetí osoby.

- 52 Především je třeba uvést, že takové srovnávací seznamy, jako jsou ty, o něž se jedná ve věci v původním řízení, mohou být kvalifikovány jako srovnávací reklama. Reklamou ve smyslu čl. 2 bodu 1 směrnice 84/450 je totiž jakákoli forma sdělování uskutečněného v rámci obchodní či průmyslové činnosti nebo činnosti v rámci svobodného povolání, jejímž cílem je podpora odbytu zboží nebo služeb. Podle zmíněného čl. 2 bodu 2a musí být takováto reklama kvalifikována jako srovnávací reklama, pokud výslovně nebo nepřímou označuje soutěžitele nebo zboží či služby nabízené soutěžitelem. Vzhledem k těmto obzvláště širokým definicím se může srovnávací reklama vyskytovat v podobách velmi rozmanitých [viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 25. října 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Recueil, s. I-7945, body 28 a 31; ze dne 8. dubna 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Recueil, s. I-3095, bod 35; ze dne 19. dubna 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Sb. rozh. s. I-3115, bod 16, jakož i ze dne 12. června 2008, O2 Holdings et O2 (UK), C-533/06, Sb. rozh. s. I-4231, bod 42].
- 53 Ostatně Soudní dvůr již rozhodl, že použití označení totožného nebo podobného ochranné známce soutěžitele inzerentem ve srovnávací reklamě pro účely označení zboží nebo služeb nabízených tímto soutěžitelem je třeba považovat za užití pro vlastní zboží nebo služby inzerenta ve smyslu čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice 89/104. Takové užití je proto případně možné zakázat na základě těchto ustanovení [viz výše uvedený rozsudek O2 Holdings et O2 (UK), body 36 a 37].
- 54 Soudní dvůr nicméně upřesnil, že majitel zapsané ochranné známky není oprávněn zakázat ve srovnávací reklamě, která splňuje všechny podmínky přípustnosti stanovené ve výše uvedeném čl. 3a odst. 1 směrnice 84/450, užívání označení totožného nebo podobného jeho ochranné známce třetími osobami [viz výše uvedený rozsudek O2 Holdings et O2 (UK), body 45 a 51].
- 55 Stejně tak je třeba uvést, že je nesporné, že společnosti Malaika a Starion ve srovnávacích seznamech parfémů užily slovní ochranné známky Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs a Noa tak, jak byly zapsány společností L'Oréal a dalšími, a nikoli označení pouze podobná těmto ochranným známkám. Krom toho se toto užití týkalo výrobků totožných s výrobky, pro něž byly zmíněné ochranné známky, zapsány, to znamená parfémů.

- 56 Takovéto užití spadá do rozsahu působnosti čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104, a nikoli jejího čl. 5 odst. 1 písm. b).
- 57 Podle čl. 5 odst. 1 první věty směrnice 89/104 vyplývají ze zapsané ochranné známky pro jejího majitele výlučná práva. Podle čl. 5 odst. 1 písm. a) této směrnice tato výlučná práva opravňují majitele zakázat všem třetím osobám, které nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly označení totožné s ochrannou známkou pro zboží nebo služby, které jsou totožné s těmi, pro něž je známka zapsána.
- 58 Soudní dvůr měl již příležitost konstatovat, že výlučné právo stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 bylo poskytnuto proto, aby mohl majitel ochranné známky chránit své specifické zájmy jakožto majitel této ochranné známky, jinak řečeno zajistit, aby tato známka mohla plnit své funkce, a že tudíž výkon tohoto práva musí být vyhrazen pro případy, kdy užívání označení třetí osobou zasahuje nebo je schopné zasáhnout do funkcí ochranné známky, (rozsudky ze dne 12. listopadu 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, s. I-10273, bod 51; ze dne 16. listopadu 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Sb. rozh. s. I-10989, bod 59, a ze dne 25. ledna 2007, Adam Opel, C-48/05, Sb. rozh. s. I-1017, bod 21). K těmto funkcím nepatří jen základní funkce ochranné známky, jíž je zaručit spotřebitelům původ výrobku nebo služby, ale i její další funkce, jako je zejména funkce zaručení kvality tohoto výrobku či této služby, anebo funkce sdělovací, investiční či reklamní.
- 59 Ochrana stanovená čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 je tak širší než ochrana stanovená čl. 5 odst. 1 písm. b) uvedené směrnice, jehož uplatnění vyžaduje existenci nebezpečí záměny, a tudíž možnosti ohrožení základní funkce ochranné známky [viz v tomto smyslu výše uvedené rozsudky Davidoff, bod 28, jakož i O2 Holdings a O2 (UK), bod 57]. Podle desátého bodu odůvodnění směrnice 89/104 je totiž ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce absolutní v případě totožnosti známky a označení a zboží nebo služeb, zatímco v případě podobnosti mezi ochrannou známkou a označením, jakož i mezi zbožím nebo službami, představuje nebezpečí záměny konkrétní podmínku ochrany.

- 60 Z judikatury uvedené v bodě 58 tohoto rozsudku vyplývá, že se majitel ochranné známky nemůže na základě čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 stavět proti užívání označení totožného s ochrannou známkou, jestliže takové užívání není s to způsobit újmu žádně z funkcí této známky (viz rovněž výše uvedené rozsudky Arsenal Football Club, bod 54, a Adam Opel, bod 22).
- 61 Soudní dvůr tak již rozhodl, že určitá užívání za účely čistě popisnými jsou vyloučena z rozsahu působnosti čl. 5 odst. 1 směrnice 89/104, protože neohrožují žádný zájem, který je chráněn tímto ustanovením, a nespádají pod pojem „užívání“ ve smyslu uvedeného ustanovení (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 14. května 2002, Hölterhoff, C-2/00, Recueil, s. I-4187, bod 16).
- 62 V tomto ohledu je nicméně nutné upřesnit, že situace popsaná ve věci v původním řízení je zásadně odlišná od situace ve věci, v níž byl vydán výše citovaný rozsudek Hölterhoff, jelikož užití slovních ochranných známek, jejichž majiteli jsou L'Oréal a další, ve srovnávacích seznamech šířených společnostmi Malaika a Starion nesleduje účely čistě popisné, nýbrž účel reklamní.
- 63 Předkládajícímu soudu přísluší posoudit, zda v takové situaci, jako je situace ve věci v původním řízení, je použití ochranných známek, jejichž majiteli jsou L'Oréal a další, s to způsobit újmu některé z funkcí těchto ochranných známek, jako jsou zejména jejich funkce sdělovací, investiční nebo reklamní.
- 64 Krom toho v rozsahu, v němž uvedený soud konstatoval, že se zmíněné ochranné známky těší dobrému jménu, lze jejich užití ve srovnávacích seznamech zakázat též na základě čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104, jehož použitelnost nutně nevyžaduje – jak bylo rozhodnuto v bodě 50 tohoto rozsudku – existenci nebezpečí újmy způsobené ochranné známce nebo jejímu majiteli, pokud třetí osoby protiprávně těží z užívání této ochranné známky.

- 65 Vzhledem k předchozímu je na první a druhou otázku nutno odpovědět tak, že čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že majitel zapsané ochranné známky je oprávněn dát zakázat použití označení totožného s touto ochrannou známkou pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro něž byla zmíněná ochranná známka zapsána, třetími osobami ve srovnávací reklamě, která nesplňuje všechny podmínky přípustnosti stanovené v čl. 3a odst. 1 směrnice 84/450, a to i v případě, že toto použití není s to způsobit újmu základní funkci ochranné známky, jíž je označit původ výrobků nebo služeb, za podmínky, že toto použití působí újmu nebo je s to způsobit újmu některé z ostatních funkcí ochranné známky.

Ke třetí a čtvrté otázce

- 66 Svou třetí a čtvrtou otázkou, jež je třeba zkoumat společně, se předkládající soud v zásadě táže, zda musí být čl. 3a odst. 1 směrnice 84/450 vykládán v tom smyslu, že pokud inzerent pomocí srovnávacího seznamu uvede – aniž způsobí záměnu nebo klame –, že jeho výrobek má důležitou vlastnost podobnou vlastnosti výrobku prodávaného pod velmi známou ochrannou známkou, jehož napodobeninou je výrobek inzerenta, tento inzerent protiprávně těžší z dobrého jména zmíněné ochranné známky ve smyslu tohoto čl. 3a odst. 1 písm. g), anebo představuje „zboží nebo službu jako napodobeninu nebo reprodukci“ ve smyslu zmíněného čl. 3a odst. 1 písm. h).
- 67 Článek 3a směrnice 84/450 podává ve svém odst. 1 písm. a) až h) výčet kumulativních podmínek, které musí splnit srovnávací reklama, aby mohla být označena za dovolenou.
- 68 Úkolem těchto podmínek je zajistit vyvážení různých zájmů, jež mohou být dotčeny schválením srovnávací reklamy. Ze vzájemného spojení druhého, sedmého a devátého bodu odůvodnění směrnice 97/55 tak vyplývá, že zmíněný článek 3a má za cíl podněcovat soutěžení mezi dodavateli zboží a služeb, jež je ku prospěchu spotřebitelů,

tím, že soutěžitelům umožní objektivně objasnit přednosti různých srovnatelných výrobků, a zároveň zakazuje jednání, která mohou narušit soutěž, způsobit újmu soutěžitelům a negativně ovlivnit spotřebitelovu volbu.

69 Z toho plyne, že podmínky vyjmenované ve zmíněném čl. 3a odst. 1 musí být vykládány ve smyslu co nejpříznivějším, aby reklamě umožnily objektivní srovnání vlastností výrobků nebo služeb (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek De Landtsheer Emmanuel, bod 35 a citovaná judikatura) a zároveň zajistily, že srovnávací reklama nebude užívána nesoutěžním a nepoctivým způsobem nebo způsobem, jenž by mohl způsobit újmu zájmům spotřebitelů.

70 Co se konkrétněji týče užití ochranné známky jiného soutěžitele ve srovnávací reklamě, podrobuje čl. 3a odst. 1 směrnice 84/450 toto užití zejména čtyřem podmínkám uvedeným v tomto čl. 3a odst. 1 písm. d), e), g) a h). Požaduje se tak, aby užití ochranných známek nevyvolávalo nejasnost v rozlišení ani oslabení důvěry nebo hanobení ochranné známky, protiprávně netěžilo z její dobré pověsti ani nepředstavovalo zboží nebo službu jako napodobeninu nebo reprodukci zboží či služby nesoucích chráněnou známku.

71 Jak vyplývá z třináctého až patnáctého bodu odůvodnění směrnice 97/55, mají tyto podmínky vzájemně sladit zájem majitele ochranné známky na ochraně jeho výlučného práva se zájmem spotřebitelů mít k dispozici účinnou srovnávací reklamu, která objektivně vyzdvihne skutečné rozdíly mezi nabízeným zbožím nebo službami.

72 Z toho plyne, že právo Společenství užívání ochranné známky jiného soutěžitele ve srovnávací reklamě dovoluje, představuje-li toto srovnání takové objektivní vyzdvížení rozdílů, jež nemá za cíl nebo za důsledek vyvolání takových situací nekalé soutěže, jako

jsou ty, které jsou popsány zejména v čl. 3a odst. 1 písm. d), e), g) a h) směrnice 84/450 (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Pippig Augenoptik, bod 49).

- 73 Co se zaprvé týče čl. 3a odst. 1 písm. h) směrnice 84/450, podle něž srovnávací reklama nesmí představovat zboží nebo službu jako napodobeninu nebo reprodukci jiného zboží či služby nesoucích chráněnou známku nebo chráněnou obchodní firmu, je třeba konstatovat, že ze znění tohoto ustanovení, jakož i z devatenáctého bodu odůvodnění směrnice 97/55 jasně vyplývá, že se tato podmínka uplatní nejen na padělané výrobky, ale i na jakoukoli napodobeninu nebo reprodukci.
- 74 Krom toho ze systematického výkladu čl. 3a odst. 1 písm. h) směrnice 84/450 vyplývá, že toto ustanovení nepředpokládá ani existenci klamavé povahy srovnávací reklamy, ani existenci nebezpečí záměny. Neexistence takovéto povahy a takového nebezpečí představuje totiž nezávislé podmínky přípustnosti srovnávací reklamy uvedené ve zmíněném čl. 3a odst. 1 písm. a) a d).
- 75 Konkrétní cíl podmínky stanovené v čl. 3a odst. 1 písm. h) směrnice 84/450 spočívá tom, že se jí inzerentovi zakazuje, aby ve srovnávací reklamě uváděl, že výrobek nebo služba, které prodává, představují napodobeninu či reprodukci výrobku nebo služby nesoucích chráněnou známku. Jak uvedl generální advokát v bodě 84 svého stanoviska, nejsou v tomto ohledu zakázána pouze reklamní sdělení vyvolávající představu napodobeniny nebo reprodukce, ale i sdělení, jež jsou vzhledem k celkové prezentaci a ekonomickým souvislostem daného případu schopna implicitně přenášet takovou myšlenku na cílovou veřejnost.
- 76 Je nesporné, že cílem i účinkem srovnávacích seznamů, o něž jde ve věci v původním řízení, je označit veřejnosti původní parfém, za jehož napodobeninu mají být považovány parfémy uváděné na trh společnostmi Malaika a Starion. Uvedené seznamy tak svědčí o skutečnosti, že tyto naposled zmíněné parfémy jsou napodobeninami parfémů uváděných na trh pod určitými ochrannými známkami,

jejichž majiteli jsou L'Oréal a další, a tudíž představují výrobky uváděné na trh inzerentem jakožto napodobeniny výrobků nesoucích chráněnou známku ve smyslu čl. 3a odst. 1 písm. h) směrnice 84/450. Jak uvedl generální advokát v bodě 88 svého stanoviska, je v tomto ohledu bez významu otázka, zda se v reklamě uvádí, že jde o napodobeninu výrobku, který nese chráněnou známku, v jeho celku, nebo pouze o napodobeninu jeho určitého charakteristického rysu, jímž je v daném konkrétním případě vůně dotčených výrobků.

77 Co se zadruhé týče čl. 3a odst. 1 písm. g) směrnice 84/450, podle nějž srovnávací reklama nesmí protiprávně těžit z dobré pověsti ochranné známky, je třeba uvést, že pojem „protiprávní těžení“ z této dobré pověsti, užitý jak ve zmíněném ustanovení, tak i v čl. 5 odst. 2 směrnice 89/104, musí být ve světle třináctého až patnáctého bodu odůvodnění směrnice 97/55 vykládán v zásadě stejně [viz obdobně výše uvedený rozsudek O2 Holdings a O2 (UK), bod 49].

78 V rozsahu, v němž bylo v bodě 76 tohoto rozsudku konstatováno, že srovnávací seznamy používané žalovanými v původním řízení představují parfémy uváděné těmito žalovanými na trh jako napodobeniny nebo reprodukce výrobků nesoucích chráněnou známku ve smyslu čl. 3a odst. 1 písm. h) směrnice 84/450, je třeba třetí otázku chápat v tom smyslu, že v ní jde o to, zda je za takovýchto podmínek těžení z dobré pověsti této chráněné známky v důsledku užití uvedených seznamů protiprávní ve smyslu zmíněného čl. 3a odst. 1 písm. g).

79 V tomto ohledu je třeba uvést, že jestliže je srovnávací reklama, která představuje výrobky inzerenta jako napodobeninu výrobku nesoucího chráněnou známku, kvalifikována směrnicí 84/450 jako reklama odporující poctivé hospodářské soutěži, a tedy jako protiprávní, je prospěch, jehož inzerent dosáhl díky takovéto reklamě, výsledkem nekalé soutěže, a musí být tudíž považován za získaný protiprávně z dobré pověsti spojované s touto ochrannou známkou.

- 80 Na třetí a čtvrtou otázku je tudíž třeba odpovědět, že čl. 3a odst. 1 směrnice 84/450 musí být vykládán v tom smyslu, že inzerent, který ve srovnávací reklamě výslovně či implicitně zmiňuje, že výrobek, který uvádí na trh, představuje napodobeninu výrobku nesoucího velmi známou ochrannou známku, představuje „zboží nebo službu jako napodobeninu nebo reprodukci“ ve smyslu tohoto článku 3a odst. 1 písm. h). Prospěch, jehož inzerent dosáhl díky takovéto protiprávní srovnávací reklamě, musí být považován za „získaný protiprávně“ z dobré pověsti spojované s touto ochrannou známkou, ve smyslu uvedeného čl. 3a odst. 1 písm. g).

K nákladům řízení

- 81 Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.

Z těchto důvodů Soudní dvůr (první senát) rozhodl takto:

- 1) Článek 5 odst. 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že existence protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky ve smyslu tohoto ustanovení nepředpokládá ani existenci nebezpečí záměny, ani existenci nebezpečí újmy způsobené rozlišovací způsobilosti nebo dobrému jménu ochranné známky, nebo obecněji jejímu majiteli. Prospěch z užívání označení podobného ochranné známce s dobrým jménem třetí osobou je touto osobou získán ze zmíněné rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky protiprávně, jestliže se tímto užíváním snaží kráčet ve stopách ochranné známky s dobrým jménem s cílem využít její přitažlivosti, dobrého jména a prestiže a bez finanční kompenzace využívat obchodního úsilí vyvinutého majitelem ochranné známky k vytvoření a pěstování jejího image.

- 2) Článek 5 odst. 1 písm. a) směrnice 89/104 musí být vykládán v tom smyslu, že majitel zapsané ochranné známky je oprávněn dát zakázat použití označení totožného s touto ochrannou známkou pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro něž byla zmíněná ochranná známka zapsána, třetími osobami ve srovnávací reklamě, která nesplňuje všechny podmínky přípustnosti stanovené v čl. 3a odst. 1 směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o klamavé a srovnávací reklamě, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997, a to i v případě, že toto použití není s to způsobit újmu základní funkci ochranné známky, jíž je označit původ výrobků nebo služeb, za podmínky, že toto použití působí újmu nebo je s to způsobit újmu některé z ostatních funkcí ochranné známky.

- 3) Článek 3a odst. 1 směrnice 84/450, ve znění směrnice 97/55, musí být vykládán v tom smyslu, že inzerent, který ve srovnávací reklamě výslovně či implicitně zmiňuje, že výrobek, který uvádí na trh, představuje napodobeninu výrobku nesoucího velmi známou ochrannou známku, představuje „zboží nebo službu jako napodobeninu nebo reprodukci“ ve smyslu tohoto článku 3a odst. 1 písm. h). Prospěch, jehož inzerent dosáhl díky takovéto protiprávní srovnávací reklamě, musí být považován za „získaný protiprávně“ z dobré pověsti spojené s touto ochrannou známkou, ve smyslu uvedeného čl. 3a odst. 1 písm. g).

Podpisy.