

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 18 czerwca 2009 r. *

W sprawie C-487/07

mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Zjednoczone Królestwo) postanowieniem z dnia 22 października 2007 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 5 listopada 2007 r., w postępowaniu

L'Oréal SA,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie

przeciwko

Bellure NV,

* Język postępowania: angielski.

Malaika Investments Ltd, działającej pod nazwą handlową „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”,

Starion International Ltd,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: P. Jann, prezes izby, M. Ilešič (sprawozdawca), A. Tizzano, A. Borg Barthet i E. Levits, sędziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,
sekretarz: R. Šereš, administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 5 listopada 2008 r.,

rozważywszy uwagi przedstawione:

- w imieniu L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC oraz Laboratoire Garnier & Cie przez H. Carra, D. Andersona, QC, oraz przez J. Reid, barrister, umocowanych przez Baker & McKenzie LLP,

- w imieniu Malaika Investments Ltd i Starion International Ltd przez R. Wyanda, QC, oraz przez H. Portera i T. Moody'ego-Stuarta, solicitors,

- w imieniu rządu Zjednoczonego Królestwa przez T. Harris, a następnie przez L. Seeboruth, działających w charakterze pełnomocników, wspieranych przez S. Malynicza, barrister,

- w imieniu rządu francuskiego przez G. de Berguesa oraz przez A.L. During i B. Beaupère-Manokhę, działających w charakterze pełnomocników,

- w imieniu rządu niderlandzkiego przez C. Wissels, działającą w charakterze pełnomocnika,

- w imieniu rządu polskiego przez A. Rutkowską oraz K. Rokicką, działające w charakterze pełnomocników,

- w imieniu rządu portugalskiego przez L. Ineza Fernandesa oraz I. Vieirę da Silvę, działających w charakterze pełnomocników,

- w imieniu Komisji Wspólnot Europejskich przez W. Wilsa oraz H. Krämera, działających w charakterze pełnomocników,

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2009 r.,

wydaje następujący

Wyrok

- 1 Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 ust. 1 i 2 pierwszej 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, s. 1), a także art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. L 250, s. 17), zmienionej dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. (Dz.U. L 290, s. 18) (zwanej dalej „dyrektywą 84/450”).
- 2 Wniosek ten przedstawiony został w ramach powództwa wytoczonego przez L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC i Laboratoires Garnier & Cie (zwanych dalej wspólnie „L'Oréal i in.”) przeciwko Bellure NV (zwanej dalej „Bellure”), Malaika Investments Ltd, działającej pod nazwą handlową „Honey pot cosmetics & Perfumery Sales” (zwanej dalej „Malaika”) i Starion International Ltd (zwanej dalej „Starion”) o stwierdzenie naruszenia przez te ostatnie praw do znaków towarowych.

Ramy prawne

Uregulowania wspólnotowe

- 3 Dyrektywa 89/104 została uchylona przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (wersja skodyfikowana) (Dz.U. L 299, s. 25), która weszła w życie w dniu 28 listopada 2008 r. Niemniej spór przed sądem krajowym nadal podlega przepisom dyrektywy 89/104 ze względu na datę, w której zaszyły okoliczności faktyczne.

4 Motyw dziesiąty dyrektywy 89/104 brzmi następująco:

„[O]chrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, jest całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami; ochrona ma zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem a oznaczeniem oraz towarami lub usługami; pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami, stanowi szczególny warunek dla takiej ochrony; sposoby ustalania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności ciężar dowodu, są regulowane przez krajowe zasady proceduralne, których dyrektywa nie narusza”.

5 Artykuł 5 dyrektywy 89/104, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, stanowi:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

- a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
- b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego [powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę].

3. Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione, między innymi, następujące działania:

[...]

b) oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;

[...]

d) używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.

[...]”.

- 6 Artykuł 6 ust. 1 wspomnianej dyrektywy, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego”, przewiduje:

„Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej używania w obrocie handlowym:

[...]

- b) wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług;

[...]”.

- 7 Przepisy dotyczące reklamy porównawczej zostały wprowadzone do pierwotnego tekstu dyrektywy 84/450 na mocy dyrektywy 97/55.

- 8 Motywy 2, 7, 9, 11, 13–15 i 19 dyrektywy 97/55 brzmią następująco:

„(2) Wprowadzenie rynku wewnętrznego będzie się wiązało z coraz dalej idącym rozszerzaniem różnorodności podaży; fakt, że konsumenci mogą i muszą w najwyższym stopniu skorzystać na powstaniu rynku wewnętrznego, a także

fakt, iż reklama jest bardzo ważnym środkiem otwierania realnych kanałów zbytu na całym obszarze Wspólnoty dla wszystkich towarów i usług, we wszystkich państwach członkowskich muszą istnieć takie same podstawowe przepisy regulujące formę i treść reklamy porównawczej i muszą istnieć zharmonizowane warunki wykorzystywania reklamy porównawczej; spełniająca te warunki reklama porównawcza przyczyni się do obiektywnego wydobycia zalet poszczególnych porównywalnych produktów; reklama porównawcza może w ten sposób stymulować konkurencję między dostawcami towarów i usług w interesie konsumentów.

[...]

- (7) Należy zdefiniować warunki, po spełnieniu których reklama porównawcza — w aspekcie danego porównania — będzie dopuszczalna, tak by można było z zakresu reklamy porównawczej wyodrębnić te praktyki, które mogą prowadzić do zakłócenia zasad konkurencji, przynieść szkodę konkurentom oraz mieć negatywny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów; warunki dozwolonej reklamy muszą obejmować obiektywne kryteria porównywania cech towarów i usług.

[...]

- (9) Aby uniknąć wykorzystywania reklamy porównawczej w sposób antykonkurencyjny i nieuczciwy, konieczne jest ograniczenie pozwolenia na jej stosowanie jedynie do konkurujących ze sobą towarów i usług realizujących te same potrzeby lub przeznaczonych do tego samego celu.

[...]

- (11) Warunki stosowania reklamy porównawczej muszą być spełnione łącznie i respektowane w całej swej rozciągłości; [...].

[...]

- (13) Artykuł 5 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych przyznaje posiadaczowi zarejestrowanego znaku towarowego wyłączne prawa, które obejmują w szczególności prawo zakazania każdej stronie [osobie] trzeciej używania w obrocie gospodarczym znaku identycznego bądź podobnego do danego znaku towarowego — w odniesieniu do identycznych towarów lub usług, a nawet — gdzie stosowne — w odniesieniu do innych towarów.

- (14) Skuteczność reklamy porównawczej może jednakże wymagać identyfikacji towarów bądź usług konkurenta poprzez odniesienie się do jakiegoś znaku towarowego, którego ten konkurent jest właścicielem lub też do jego nazwy handlowej.

- (15) Takiego rodzaju użycie znaku handlowego [towarowego], nazwy handlowej lub innych wyróżniających oznaczeń innego podmiotu nie jest naruszeniem wyłącznego prawa, o ile jest dokonywane przy poszanowaniu warunków ustalonych przez niniejszą dyrektywę, a celem ich użycia jest tylko wprowadzenie rozróżnienia między nimi oraz, w konsekwencji, obiektywnego uwypuklenia różnic między nimi.

[...]

- (19) Nie może być uznane za spełniające warunki dozwolonej reklamy porównawczej takie porównanie, które przedstawia towary bądź usługi jako imitację lub replikę towarów lub usług opatrzonych chronionym znakiem towarowym lub chronioną nazwą handlową”.
- 9 Zgodnie ze swym art. 1 dyrektywa 84/450 ma między innymi na celu ustalenie warunków, przy których spełnieniu reklama porównawcza jest uważana za dozwoloną.
- 10 Artykuł 2 pkt 1 rzezoney dyrektywy definiuje reklamę jako przekaz „w jakiegokolwiek formie w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług, w tym nieruchomości, praw i zobowiązań”. Zgodnie z pkt 2a tego artykułu pod pojęciem reklamy porównawczej rozumiemy „każdą reklamę, która wyraźnie lub przez domniemanie [domyślnie] identyfikuje konkurenta albo towary lub usługi oferowane przez konkurenta”.
- 11 Artykuł 3a ust. 1 wspomnianej dyrektywy stanowi:

„W aspekcie danego porównania reklama porównawcza jest dozwolona, o ile spełnione są następujące warunki:

- a) reklama porównawcza nie wprowadza w błąd w rozumieniu art. 2 ust. 2, art. 3 i art. 7 ust. 1;

[...]

- d) nie powoduje ona na rynku sytuacji pomylenia reklamującego z jego konkurentem lub też mylenia znaków towarowych, nazw handlowych, innych znaków rozpoznawczych, towarów lub usług reklamującego i jego konkurenta;

- e) nie dyskredytuje ona ani nie oczernia znaków towarowych, nazw handlowych, innych znaków rozpoznawczych, towarów, usług, działalności lub sytuacji konkurenta;

[...]

- g) nie korzysta ona w sposób bezprawny [nie powoduje czerpania nienależnej korzyści] z reputacji związanej z danym znakiem towarowym, nazwą handlową lub innymi znakami wyróżniającymi konkurenta lub z nazwą pochodzenia produktów konkurujących;

- h) nie przedstawia ona towaru bądź usługi jako imitacji lub repliki towaru czy usługi noszącej zastrzeżony znak towarowy lub [zastrzeżoną] nazwę handlową”.

Uregulowania krajowe

¹² Postanowienia dyrektywy 89/104 wprowadzone zostały do prawa krajowego w drodze Trade Marks Act 1994 (ustawy z 1994 r. o znakach towarowych). Transpozycja art. 5 ust. 1 lit. a) i ust. 2 dyrektywy 89/104 została dokonana w art. 10 ust. 1 i 3 tej ustawy.

- 13 Postanowienia art. 3a dyrektywy 84/450 zostały wprowadzone do prawa krajowego na mocy Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914) (rozporządzeń z 2000 r. w sprawie kontroli reklamy wprowadzającej w błąd), które wprowadziły do Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915) (rozporządzenia z 1988 r. w sprawie kontroli reklamy wprowadzającej w błąd) nowy art. 4 A.

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

- 14 L'Oréal i in. należą do grupy L'Oréal, która produkuje i sprzedaje czyste perfumy. W Zjednoczonym Królestwie są one właścicielami następujących renomowanych znaków towarowych, które zostały zarejestrowane dla perfum i innych produktów zapachowych:

- znaki towarowe odnoszące się do perfum Trésor:
 - słowny znak towarowy Trésor (zwany dalej „słownym znakiem towarowym Trésor”),
 - słowno-graficzny znak towarowy przedstawiający widziany od przodu i z profilu flakonik perfum Trésor, na którym umieszczono między innymi słowo „Trésor” (zwany dalej „znakiem przedstawiającym flakonik perfum Trésor”),
 - słowno-graficzny znak towarowy przedstawiający widziane od przodu opakowanie, w którym sprzedawany jest ten flakonik i na którym umieszczono między innymi nazwę Trésor (zwany dalej „znakiem przedstawiającym opakowanie perfum Trésor”);

- znaki towarowe odnoszące się do perfum Miracle:
 - słowny znak towarowy Miracle (zwany dalej „słownym znakiem towarowym Miracle”),
 - słowno-graficzny znak towarowy przedstawiający widziany od przodu flakonik perfum Miracle, na którym umieszczono między innymi słowo „Miracle” (zwany dalej „znakiem przedstawiającym flakonik perfum Miracle”),
 - słowno-graficzny znak towarowy przedstawiający widziane od przodu opakowanie, w którym sprzedawany jest flakonik perfum Miracle i na którym umieszczono między innymi słowo „Miracle” (zwany dalej „znakiem przedstawiającym opakowanie perfum Miracle”);
- słowny znak towarowy Anaïs-Anaïs;
- znaki towarowe odnoszące się do perfum Noa:
 - słowny znak towarowy Noa Noa; oraz
 - słowno-graficzne znaki towarowe, na które składa się zapisane stylizowanym krojem pisma słowo „Noa”.

- 15 Malaika i Starion dokonują w Zjednoczonym Królestwie sprzedaży imitacji czystych perfum z gamy „Creation Lamis”. Starion dokonuje również sprzedaży imitacji czystych perfum z gamy „Dorall” i „Stitch”.
- 16 Gamy „Creation Lamis” i „Dorall” są wytwarzane przez Bellure.
- 17 Gama „Creation Lamis” obejmuje między innymi perfumy La Valeur, które stanowią imitację perfum Trésor oraz których flakonik i opakowanie wykazują ogólnie podobieństwo do flakonika i opakowania perfum Trésor. Gama ta obejmuje także perfumy Pink Wonder, które stanowią imitację perfum Miracle oraz których flakonik i opakowanie przypominają ogólnie flakonik i opakowanie tych ostatnich perfum.
- 18 W każdym z tych przypadków bezsporne jest, że podobieństwo to nie jest na tyle duże, by wprowadzić w błąd specjalistów lub odbiorców.
- 19 Gama „Dorall” obejmuje między innymi perfumy Coffret d’Or, które stanowią imitację perfum Trésor oraz których flakonik i opakowanie wykazują niewielkie podobieństwo do flakonika i opakowania perfum Trésor.
- 20 Opakowanie perfum z gamy „Stitch” o nieskomplikowanym wyglądzie nie przypomina żadnego z flakonów i opakowań perfum sprzedawanych przez L’Oréal i in.
- 21 W ramach sprzedaży perfum z gam „Creation Lamis”, „Dorall” oraz „Stitch” Malaika i Starion używają rozpowszechnianych wśród sprzedawców detalicznych zestawień

porównawczych, wskazujących słowny znak towarowy czystych perfum, których imitację stanowią sprzedawane perfumy (zwanymi dalej „zestawieniami porównawczymi”).

- 22 L'Oréal i in. wniosły do High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, przeciwko Bellure, Malaika i Starion powództwo o stwierdzenie naruszenia praw do znaku towarowego.
- 23 L'Oréal i in. podnosiły z jednej strony, że wykorzystanie zestawień porównawczych stanowiło zabronione przez art. 10 ust. 1 Trade Marks Act 1994 naruszenie praw, które przysługiwały im w stosunku do słownych znaków towarowych Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs i Noa oraz słowno-graficznych znaków towarowych Noa.
- 24 Z drugiej strony utrzymywały one, że imitowanie flakoników i opakowań ich produktów oraz sprzedaż perfum w tych opakowaniach stanowiło zabronione przez art. 10 ust. 3 Trade Marks Act 1994 naruszenie praw, które przysługiwały im w stosunku do słownych znaków towarowych Trésor i Miracle oraz słowno-graficznych znaków przedstawiających flakonik perfum Trésor, opakowanie perfum Trésor, flakonik perfum Miracle oraz opakowanie perfum Miracle.
- 25 Orzeczeniem z dnia 4 października 2006 r. High Court uwzględnił powództwo w zakresie opartym na art. 10 ust. 1 Trade Marks Act 1994, natomiast jeżeli chodzi o żądanie oparte na art. 10 ust. 3 tej ustawy, powództwo zostało uwzględnione jedynie w stosunku do znaków przedstawiających opakowanie perfum Trésor i flakonik perfum Miracle.
- 26 Zarówno Malaika i Starion, jak i L'Oréal i in. odwołały się od tego orzeczenia do Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

27 W odniesieniu do uznawanych przez L'Oréal i in. za reklamę porównawczą w rozumieniu dyrektywy 84/450 zestawień porównawczych wymieniających należące do tych spółek słowne znaki towarowe, sąd krajowy zastanawia się, czy na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 można zakazać używania znaku towarowego konkurenta w takich zestawieniach.

28 W przypadku odpowiedzi twierdzącej sądowi krajowemu nasuwa się dalsze pytanie, czy takie używanie może zostać niemniej dopuszczone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy 89/104. Stwierdziwszy w tym względzie, że używanie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej spełnia przesłanki art. 6 dyrektywy 89/104, jeżeli reklama jest zgodna z art. 3a dyrektywy 84/450, sąd krajowy uznał, że dla rozstrzygnięcia zawisłego przed nim sporu konieczne jest dokonanie wykładni tego ostatniego przepisu.

29 Jeżeli chodzi o używanie opakowań i flakonów podobnych do opakowań i flakonów czystych perfum sprzedawanych przez L'Oréal i in., sąd krajowy zastanawia się nad definicją pojęcia czerpania nienależnej korzyści w rozumieniu art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104.

30 W tych okolicznościach Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) zdecydował się zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1) Czy jeśli przedsiębiorca używa w reklamie własnych towarów lub usług zarejestrowanego znaku towarowego konkurenta w celu porównania cech (w szczególności zapachu) sprzedawanych przez niego towarów z cechami (w szczególności zapachem) towarów sprzedawanych przez tego konkurenta pod wskazanym wyżej znakiem towarowym w taki sposób, że nie dochodzi do wprowadzenia w błąd, ani też innego negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest wskazywanie na pochodzenie, takie używanie znaku towarowego objęte jest zakresem normowania art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy nr 89/104?

- 2) Czy w sytuacji gdy przedsiębiorca posługuje się w swej działalności handlowej (a w szczególności w zestawieniu porównawczym) powszechnie znanym zarejestrowanym znakiem towarowym w celu oznaczenia cech własnego produktu (zwłaszcza jego zapachu) w taki sposób, że:
- a) nie powoduje to jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd;
 - b) pozostaje to bez wpływu na sprzedaż towarów oznaczonych tym powszechnie znanym zarejestrowanym znakiem towarowym;
 - c) nie stwarza to zagrożenia dla podstawowej funkcji znaku towarowego polegającej na wskazaniu pochodzenia oraz nie działa to na szkodę tego znaku poprzez podważenie reputacji jego wizerunku lub rozmycie jego cech odróżniających w jakikolwiek inny sposób;
 - d) odgrywa to istotną rolę w promocji towaru oferowanego przez tego przedsiębiorcę,

takie używanie znaku towarowego objęte jest zakresem zastosowania art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy nr 89/104?

- 3) Jak w kontekście art. 3a lit. g) [dyrektywy 84/450] należy rozumieć sformułowanie »czerpanie nienależnej korzyści«, a w szczególności czy w przypadku porównania w zestawieniu porównawczym swego produktu z produktem oznaczonym powszechnie znanym znakiem towarowym dany przedsiębiorca czerpie nienależną korzyść z powszechnej znajomości tego znaku towarowego?

- 4) Jak w kontekście art. 3a lit. h) wspomnianej dyrektywy należy rozumieć sformułowanie »przedstawianie towaru bądź usługi jako imitacji lub repliki«, a w szczególności czy wyrażenie to obejmuje sytuacje, w których bez powodowania wprowadzenia w błąd lub używania podstępny dany podmiot podaje jedynie prawdziwą informację, że podstawowa cecha jego produktu (zapach) jest podobna do cechy, jaką posiada powszechnie znany produkt chroniony znakiem towarowym?
- 5) Czy w sytuacji gdy przedsiębiorca używa oznaczenia podobnego do cieszącego się renomą zarejestrowanego znaku towarowego, a oznaczenie to nie przypomina tego znaku towarowego na tyle, by móc wprowadzać w błąd, w związku z czym:
- a) podstawowa funkcja zarejestrowanego znaku towarowego polegająca na wskazaniu pochodzenia nie zostaje naruszona ani nie powstaje ryzyko jej naruszenia;
 - b) nie występuje zjawisko przyćmienia znaku towarowego lub jego renomy lub związanego z nimi wprowadzenia w błąd i nie istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia któregoś z tych skutków;
 - c) nie ma to wpływu na poziom sprzedaży prowadzonej przez właściciela znaku towarowego;
 - d) właściciel znaku towarowego nie zostaje pozbawiony wpływów uzyskiwanych z tytułu promocji, utrzymania lub umacniania pozycji swego znaku towarowego;
 - e) przedsiębiorca ten uzyskuje niemniej korzyści handlowe wynikające z posługiwania się swym oznaczeniem ze względu na jego podobieństwo do zarejestrowanego znaku towarowego,

takie używanie zarejestrowanego znaku towarowego stanowi »czerpanie nienależnej korzyści« z jego reputacji w rozumieniu art. 5 ust. 2 [dyrektywy 89/104]?».

W przedmiocie pytań prejudycjalnych

- 31 Jak to zostało sprecyzowane przez sąd krajowy, pytania od pierwszego do czwartego, dotyczące wykładni art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104 i art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450, odnoszą się do używania przez pozwane w postępowaniu przed sądem krajowym słownych znaków towarowych należących do L'Oréal i in. w zestawieniach porównawczych, podczas gdy pytanie piąte, dotyczące wykładni art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, odnosi się do używania opakowań i flakonów podobnych do opakowań i flakonów czystych perfum sprzedawanych przez L'Oréal i in., które są chronione słowno-graficznymi znakami towarowymi. Z uwagi na to, że ten ostatni przepis może znajdować zastosowanie również do używania wspomnianych znaków towarowych w zestawieniach porównawczych, należy najpierw udzielić odpowiedzi na pytanie piąte.

W przedmiocie pytania piątego

- 32 W pytaniu piątym sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że używanie przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do cieszącego się renomą zarejestrowanego znaku towarowego może zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści ze znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu, w przypadku gdy używanie to jest korzystne dla prowadzonej przez nią sprzedaży jej towarów lub usług, nie stwarzając zarazem prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd odbiorców i nie stanowiąc działania na szkodę tego znaku towarowego ani jego właściciela czy też nie stwarzając ryzyka wyrządzenia takiej szkody.
- 33 Na wstępie należy przypomnieć, że ramy prawne i faktyczne tego sporu zostały określone przez sąd krajowy, przy czym Trybunał nie jest właściwy podawać w wątpliwość dokonaną przez ten sąd ocenę o charakterze faktycznym (zob. podobnie

wyroki: z dnia 13 listopada 2003 r. w sprawie C-153/02 Neri, Rec. s. I-13555, pkt 34, 35; z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie C-347/06 ASM Brescia, Zb.Orz. s. I-5641, pkt 28). W rezultacie, chociaż — jak to zauważyły rządy Zjednoczonego Królestwa i francuski — *prima facie* mogłoby się wydawać, że jest mało prawdopodobne, by używanie przez osobę trzecią oznaczenia podobnego do znaku towarowego w celu dokonywania sprzedaży towarów imitujących towary, dla których znak ten został zarejestrowany, mogło być korzystne dla sprzedaży towarów tej osoby trzeciej, nie szkodząc jednocześnie wizerunkowi wspomnianego znaku lub sprzedaży towarów nim opatrzonych, Trybunał jest niemniej związany tą hipotezą wysuniętą przez sąd krajowy.

34 Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 przyznaje renomowanym znakom towarowym szerszą ochronę niż przewidziana w ust. 1 tego artykułu. Szczególnym warunkiem objęcia tą ochroną jest używanie identycznego z zarejestrowanym znakiem towarowym lub podobnego doń oznaczenia bez uzasadnionego powodu, co powoduje lub może powodować czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku towarowego bądź też działa lub może działać na ich szkodę (zob. podobnie wyroki: z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C-425/98 Marca Mode, Rec. s. I-4861, pkt 36; z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I-12537, pkt 27; z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie C-102/07 adidas i adidas Benelux, Zb.Orz. s. I-2439, pkt 40; w odniesieniu do art. 4 ust. 4 lit. a) dyrektywy 89/104 wyrok z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, Zb.Orz. s. I-8823, pkt 26).

35 Trybunał stwierdził zresztą, że art. 5 ust. 2 dyrektywy znajduje zastosowanie również do towarów i usług będących identycznymi lub podobnymi do tych, dla których znak został zarejestrowany (zob. podobnie wyrok z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie C-292/00 Davidoff, Rec. s. I-389, pkt 30; ww. wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 18–22; ww. wyrok w sprawie adidas i adidas Benelux, pkt 37).

36 Naruszenia, o których mowa w art. 5 ust. 2 dyrektywy, jeśli występują, są konsekwencją pewnego stopnia podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem, z powodu którego dany krąg odbiorców kojarzy oznaczenie ze znakiem, to znaczy stwierdza, że występuje między nimi związek, nie myląc ich jednak. Nie jest zatem wymagane, by stopień podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem używanym przez osobę trzecią był na tyle duży, by wywołać prawdopodobieństwo wprowadzenia danego kręgu odbiorców w błąd. Wystarczy, by stopień podobieństwa między renomowanym znakiem towarowym a oznaczeniem skutkowało wywołaniem u danego kręgu odbiorców przekonania, że między oznaczeniem a znakiem występuje

pewien związek (zob. ww. wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 29, 31; ww. wyrok w sprawie adidas i adidas Benelux, pkt 41).

- 37 Istnienie takiego związku w odczuciu odbiorców stanowi warunek konieczny, który jednak sam w sobie nie wystarczy, by stwierdzić zaistnienie jednego z naruszeń, przed którymi renomowane znaki towarowe są chronione na mocy art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 31 i 32).
- 38 Takimi naruszeniami są, po pierwsze, działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego, po drugie, działanie na szkodę renomy tego znaku i po trzecie, czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 27).
- 39 Jeżeli chodzi o działanie na szkodę charakteru odróżniającego znaku towarowego, określane również jako „rozmycie”, „pomniejszenie” czy „osłabienie” znaku towarowego, mamy z nim do czynienia, gdy zdolność tego znaku do identyfikowania towarów lub usług, dla których został zarejestrowany i jest używany, jako pochodzących od właściciela tego znaku jest osłabiona z uwagi na wywołane używaniem przez osobę trzecią identycznego lub podobnego oznaczenia rozmycie tożsamości znaku towarowego i jego wizerunku w oczach odbiorców. Ma to miejsce zwłaszcza wówczas, gdy znak towarowy, który wcześniej wzbudzał bezpośrednie skojarzenie z towarami lub usługami, dla których został zarejestrowany, nie jest już w stanie dłużej działać w ten sposób (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 29).
- 40 Jeżeli chodzi o działanie na szkodę renomy znaku towarowego, określane również jako „przymienie” lub „degradacja” znaku, mamy z nim do czynienia, gdy towary, dla których osoba trzecia używa identycznego lub podobnego oznaczenia, są odbierane przez odbiorców w taki sposób, że zmniejsza się atrakcyjność tego znaku towarowego. Niebezpieczeństwo to może wystąpić w szczególności wtedy, gdy towary lub usługi oferowane przez osobę trzecią posiadają cechę lub właściwość mogące wywierać negatywny wpływ na wizerunek znaku towarowego.

- 41 Wreszcie jeśli chodzi o pojęcie nienależnych korzyści czerpanych z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, określane również jako „pasożytnictwo” i „free-riding”, odnosi się ono nie tyle do szkody poniesionej przez znak towarowy, lecz do korzyści czerpanej przez osobę trzecią z używania identycznego lub podobnego oznaczenia. Obejmuje ono między innymi przypadki, w których dzięki przypisaniu wizerunku znaku towarowego lub cech, które znak ten reprezentuje, towarom oznaczonym identycznym lub podobnym oznaczeniem mamy do czynienia z oczywistym wykorzystaniem renomy znaku towarowego.
- 42 Zaistnienie już jednego z tych trzech rodzajów naruszeń wystarczy do tego, aby art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 znalazł zastosowanie (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 28).
- 43 Wynika stąd, że korzyść czerpana przez osobę trzecią z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego może okazać się nienależna również wtedy, gdy używanie identycznego lub podobnego oznaczenia nie działa na szkodę charakteru odróżniającego ani renomy znaku towarowego tudzież, bardziej ogólnie, właściciela tego znaku.
- 44 W celu ustalenia, czy używanie oznaczenia powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, należy dokonać całościowej oceny, która będzie uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy, wśród których możemy wyróżnić między innymi intensywność renomy i stopień charakteru odróżniającego znaku towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami oraz charakter danych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewności. W odniesieniu do intensywności renomy i stopnia charakteru odróżniającego znaku towarowego Trybunał orzekł już w przeszłości, że im bardziej odróżniający będzie ten znak i im większa renoma, którą się on cieszy, tym łatwiej będzie przyjąć istnienie naruszenia. Z orzecznictwa wynika również, że im szybciej i silniej oznaczenie przywołuje na myśl znak towarowy, tym większe prawdopodobieństwo, że aktualne i przyszłe używanie oznaczenia będzie skutkowało czerpaniem nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego bądź też działać na ich szkodę (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 67–69).

- 45 Ponadto należy zauważyć, że w ramach tej całościowej oceny można w danym przypadku wziąć również pod uwagę istnienie niebezpieczeństwa rozmycia lub przyćmienia znaku towarowego.
- 46 W niniejszym przypadku bezsporne jest, że Malaika i Starion używają opakowań i flakonów przypominających renomowane znaki towarowe zarejestrowane przez L'Oréal i in. w celu sprzedaży perfum stanowiących niskiej klasy imitację luksusowych perfum, dla których znaki te są zarejestrowane i używane.
- 47 W tym zakresie sąd krajowy ustalił istnienie określonego związku między niektórymi opakowaniami używanymi przez Malaika i Starion a niektórymi znakami towarowymi odnoszącymi się do opakowań i flakoników, do których prawa przysługują L'Oréal i in. Ponadto z postanowienia odsyłającego wynika, że związek ten przysparza pozwanym w postępowaniu przez sąd krajowym korzyści handlowych. Postanowienie odsyłające ukazuje także, że podobieństwo między wspomnianymi znakami a towarami sprzedawanymi przez Malaika i Starion zostało wypracowane celowo, tak aby wywołać u odbiorców skojarzenie z czystymi perfumami, z zamiarem ułatwienia sprzedaży ich imitacji.
- 48 W ramach całościowej oceny, której powinien dokonać sąd krajowy w celu ustalenia, czy w tych okolicznościach można stwierdzić czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, będzie on musiał uwzględnić fakt, że używanie opakowań i flakonów podobnych do opakowań i flakonów imitowanych perfum służy wykorzystaniu do celów reklamowych charakteru odróżniającego i renomy znaków towarowych, pod którymi perfumy te są sprzedawane.
- 49 W tym względzie należy sprecyzować, że kiedy osoba trzecia próbuje, poprzez używanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego, działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnego wysiłku w tym kierunku, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreo-

wanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzyści z takiego używania winno zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku.

- 50 W świetle powyższego na pytanie piąte należy odpowiedzieć, iż art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że stwierdzenie czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu nie zależy od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ani od niebezpieczeństwa działania na szkodę jego charakteru odróżniającego lub renomy tudzież, bardziej ogólnie, właściciela tego znaku. Odnoszenie przez osobę trzecią korzyści z używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku, jeżeli ta osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu renomowanego znaku towarowego w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku.

W przedmiocie pytań pierwszego i drugiego

- 51 W pierwszym pytaniu sąd krajowy zmierza do ustalenia, czy art. 5 ust. 1 lit. a) lub b) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania używania przez osobę trzecią w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których znak ten został zarejestrowany, jeżeli używanie to nie wpływa negatywnie na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia towarów lub usług. Natomiast w pytaniu drugim, które należy rozpatrzyć wspólnie z pytaniem pierwszym, sąd krajowy zastanawia się zasadniczo nad tym, czy właściciel powszechnie znanego znaku towarowego może sprzeciwić się takiemu używaniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy, jeżeli używanie to nie działa na szkodę znaku towarowego lub nie wpływa negatywnie na żadną z funkcji tego znaku, odgrywając niemniej istotną rolę w promocji towarów lub usług osoby trzeciej.

- 52 Na wstępie należy zauważyć, że zestawienia porównawcze, takie jak omawiane w postępowaniu przed sądem krajowym, można zakwalifikować jako reklamę porównawczą. W rozumieniu art. 2 pkt 1 dyrektywy 84/450 reklamę stanowi bowiem jakkolwiek forma przekazu w ramach działalności handlowej, gospodarczej, rzemieślniczej lub wykonywania wolnych zawodów w celu wspierania zbytu towarów lub usług. Na podstawie art. 2 pkt 2a tej dyrektywy reklamę należy uznać za porównawczą, jeżeli w sposób wyraźny lub domyślnie identyfikuje ona konkurenta albo towary lub usługi oferowane przez konkurenta. W świetle tych wyjątkowo szerokich definicji reklama porównawcza może nam się objawić w bardzo różnych formach [zob. podobnie wyroki: z dnia 25 października 2001 r. w sprawie C-112/99 Toshiba Europe, Rec. s. I-7945, pkt 28, 31; z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie C-44/01 Pippig Augenoptik, Rec. s. I-3095, pkt 35; z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie C-381/05 De Landtsheer Emmanuel, Zb.Orz. s. I-3115, pkt 16; z dnia 12 czerwca 2008 r. C-533/06 O2 Holdings i O2 (UK), Zb.Orz. s. I-4231, pkt 42].
- 53 Trybunał orzekł już w przeszłości, że wykorzystanie przez reklamującego w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym konkurenta lub doń podobnego w celu określenia towarów lub usług oferowanych przez tego ostatniego stanowi zarazem używanie tego oznaczenia w odniesieniu do towarów lub usług samego reklamującego w rozumieniu art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 89/104. Używanie takie może zatem w stosownych przypadkach zostać zakazane na podstawie tego przepisu [zob. ww. wyrok w sprawie O2 Holdings i O2 (UK), pkt 36, 37].
- 54 Trybunał uściślił jednak, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego nie może zakazać używania przez osobę trzecią w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym lub doń podobnego, jeśli reklama ta spełnia wszystkie warunki dopuszczalności określone w art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 [zob. ww. wyrok w sprawie O2 Holdings i O2 (UK), pkt 45, 51].
- 55 Należy również wskazać na bezsporność kwestii, że Malaika i Starion używały w zestawieniach porównawczych perfum słownych znaków towarowych Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs i Noa w postaci zarejestrowanej przez L'Oréal i in., a nie oznaczeń wyłącznie podobnych do tych znaków. Ponadto znaki te były używane dla towarów identycznych z tymi, dla których zostały one zarejestrowane, czyli perfum.

- 56 Takie używanie mieści się w zakresie stosowania art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104, a nie art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.
- 57 Zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 89/104 zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawo do tego znaku. Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy to wyłączne prawo uprawnia właściciela do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego z tym znakiem dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których został on zarejestrowany.
- 58 Trybunał miał już okazję stwierdzić, że wyłączne prawo przewidziane w art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 zostało przyznane właścicielowi znaku, aby umożliwić mu ochronę jego szczególnych interesów jako właściciela tego znaku, tzn. umożliwić mu zadbanie o to, aby znak ten mógł spełniać właściwe mu funkcje, oraz że wykonywanie tego prawa winno być w rezultacie zastrzeżone dla przypadków, w których używanie oznaczenia przez osoby trzecie wpływa lub może negatywnie wpływać na pełnione przez znak funkcje (wyroki: z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie C-206/01 Arsenal Football Club, Rec. s. I-10273, pkt 51; z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie C-245/02 Anheuser-Busch, Zb.Orz. s. I-10989, pkt 59; z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C-48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I-1017, pkt 21). Wspomniane powyżej funkcje obejmują nie tylko podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest zagwarantowanie konsumentom wskazania pochodzenia towarów lub usług, lecz również inne jego funkcje, w szczególności funkcję polegającą na zagwarantowaniu jakości tych towarów lub usług czy też funkcje komunikacyjną, inwestycyjną lub reklamową.
- 59 Ochrona przyznana na mocy art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 jest zatem bardziej rozszerzona niż przewidziana przez art. 5 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, dla której zaistnienia wymagane jest istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i w związku z tym możliwego negatywnego wpływu na podstawową funkcję znaku towarowego [zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie Davidoff, pkt 28; w sprawie O2 Holdings i O2 (UK), pkt 57]. Na podstawie motywu dziesiątego dyrektywy 89/104 ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu jest całkowita w przypadku identyczności między znakiem a oznaczeniem oraz między towarami lub usługami, podczas gdy w przypadku podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem oraz między towarami lub usługami przyznanie tej ochrony uzależnione jest od spełnienia szczególnej przesłanki w postaci istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

- 60 Z przytoczonego w pkt 58 niniejszego wyroku orzecznictwa wynika, że właściciel znaku towarowego nie może na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 sprzeciwić się używaniu oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym, jeżeli używanie to nie jest w stanie negatywnie wpłynąć na żadną z funkcji pełnionych przez ten znak (zob. również ww. wyroki: w sprawie Arsenal Football Club, pkt 54; w sprawie Adam Opel, pkt 22).
- 61 Trybunał orzekł już w przeszłości, że niektóre formy używania do celów czysto opisowych są wyłączone z zakresu stosowania art. 5 ust. 1 dyrektywy 89/104, ponieważ nie naruszają żadnego z interesów, do których ochrony zmierza ten przepis, i nie wchodzą zatem w zakres pojęcia używania w rozumieniu tego przepisu (zob. podobnie wyrok z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie C-2/00 Hölterhoff, Rec. s. I-4187, pkt 16).
- 62 W tym zakresie należy jednak uściślić, że sytuacja opisywana w postępowaniu przed sądem krajowym całkowicie różni się od stanu faktycznego sprawy Hölterhoff, w której wydano ww. wyrok, ponieważ należące do L'Oréal i in. słowne znaki towarowe są używane w zestawieniach porównawczych rozpowszechnianych przez Malaika i Starion nie tylko w celach czysto opisowych, ale również reklamowych.
- 63 Do sądu krajowego należy przeprowadzenie oceny, czy w sytuacji takiej jak rozpatrywana w zawisłym przed nim sporze używanie znaków towarowych należących do L'Oréal i in. może negatywnie wpływać na jedną z funkcji pełnionych przez te znaki, na przykład na ich funkcję komunikacyjną, inwestycyjną lub reklamową.
- 64 Ponadto w zakresie wynikającym z dokonanego przez sąd krajowy ustalenia, że wspomniane znaki cieszą się renomą, ich używanie w zestawieniach porównawczych może również zostać zakazane na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104, którego stosowanie nie zakłada bezwzględnie — na co wskazuje pkt 50 niniejszego wyroku — niebezpieczeństwa działania na szkodę znaku towarowego lub jego właściciela, pod warunkiem że osoba trzecia czerpie nienależną korzyść z tego znaku.

65 W świetle powyższych rozważań na pytania pierwsze i drugie należy odpowiedzieć, iż art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania używania przez osobę trzecią w reklamie porównawczej, która nie spełnia wszystkich warunków dopuszczenia określonych w art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450, oznaczenia identycznego z tym znakiem w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których został on zarejestrowany, nawet jeśli używanie to nie może negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia towarów lub usług, pod warunkiem że wpływa ono lub może negatywnie wpływać na jedną z pozostałych funkcji tego znaku.

W przedmiocie pytań trzeciego i czwartego

66 W pytaniach trzecim i czwartym, które należy rozpatrzyć wspólnie, sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku gdy reklamujący, przy pomocy zestawień porównawczych i bez powodowania wprowadzenia w błąd lub używania podstępów, wskazuje, że podstawowa cecha jego produktu jest podobna do cechy, jaką posiada produkt sprzedawany pod powszechnie znanym znakiem towarowym, którego imitację stanowi produkt reklamującego, czerpie on nienależną korzyść z powszechnej znajomości tego znaku w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. g) wspomnianej dyrektywy lub przedstawia „towar bądź usługę jako imitację lub replikę” w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. h) tej dyrektywy.

67 Artykuł 3a ust. 1 lit. a)–h) dyrektywy 84/450 wymienia kumulatywnie warunki, od których spełnienia zależy możliwość uznania reklamy porównawczej za dozwoloną.

68 Warunki te mają na celu zapewnienie wyważenia poszczególnych interesów, które mogą zostać naruszone w wyniku dopuszczenia reklamy porównawczej. Z łącznej lektury motywów 2, 7 i 9 dyrektywy 97/55 wynika, że art. 3a tej dyrektywy ma na celu stymulowanie konkurencji między dostawcami towarów i usług w interesie konsu-

mentów poprzez umożliwienie konkurentom ukazania w sposób obiektywny zalet poszczególnych porównywalnych towarów przy jednoczesnym zakazie praktyk, które mogą prowadzić do zakłócenia reguł konkurencji, przynieść szkodę konkurentom oraz mieć negatywny wpływ na wybory dokonywane przez konsumentów.

69 Stąd wymienione w art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 warunki należy interpretować w sposób jak najbardziej korzystny, tak aby dopuścić reklamy, które w sposób obiektywny porównują cechy towarów lub usług (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie *De Landtsheer Emmanuel*, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo), czuwając zarazem nad tym, by reklama porównawcza nie była wykorzystywana w sposób antykonkurencyjny i sprzeczny z zasadami uczciwej konkurencji lub mogący szkodzić interesom konsumentów.

70 Jeżeli chodzi bardziej konkretnie o używanie w reklamie porównawczej znaku towarowego konkurenta, art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 poddaje możliwość takiego używania między innymi czterem specyficznym warunkom ustanowionym odpowiednio w art. 3a ust. 1 lit. d), e), g) i h) tej dyrektywy. Konieczne jest zatem, by używanie tego znaku nie stwarzało prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, nie dyskredytowało ani nie oczerniało tego znaku, nie wiązało się z czerpaniem nienależnej korzyści z powszechnej znajomości tego znaku ani nie stanowiło przedstawienia towaru bądź usługi jako imitacji lub repliki towaru czy usługi noszącej dany znak towarowy.

71 Zgodnie z tym, co zostało określone w motywach 13–15 dyrektywy 97/55, warunki te mają na celu pogodzenie z jednej strony interesu właściciela znaku towarowego, polegającego na korzystaniu z ochrony przysługującego mu wyłącznego prawa, i z drugiej strony interesu konkurentów tego właściciela oraz konsumentów związanego z dopuszczeniem skutecznej reklamy porównawczej, która będzie w obiektywny sposób ukazywać różnice istniejące między oferowanymi towarami lub usługami.

72 Wynika stąd, że prawo wspólnotowe dopuszcza używanie znaku towarowego konkurenta w reklamie porównawczej, jeżeli porównanie stanowi obiektywne ukazanie

różnic, które nie ma za cel ani za skutek sprowokowania sytuacji nieuczciwej konkurencji takich jak opisane między innymi w art. 3a ust. 1 d), e), g) i h) dyrektywy 84/450 (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Pippig Augenoptik, pkt 49).

- 73 W odniesieniu w pierwszym rzędzie do art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy 84/450, na podstawie którego reklama porównawcza nie może przedstawiać towaru bądź usługi jako imitacji lub repliki towaru czy usługi noszącej chroniony znak towarowy lub chronioną nazwę handlową, należy stwierdzić, iż z brzmienia tego przepisu i z motywu 19 dyrektywy 97/55 wyraźnie wynika, że warunek ten znajduje zastosowanie nie tylko do towarów podrobionych, ale również do wszelkiego rodzaju imitacji czy repliki.
- 74 Ponadto wykładnia systemowa art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy 84/450 ukazuje, że przepis ten nie wymaga, by reklama porównawcza nie wprowadzała w błąd ani nie powodowała na rynku sytuacji pomylenia. Kwestie te stanowią bowiem przedmiot odrębnych warunków dopuszczalności reklamy porównawczej, określonych w art. 3a ust. 1 lit. a) i d) tej dyrektywy.
- 75 Specyficznym przedmiotem warunku ustanowionego w art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy 84/450 jest zakazanie reklamującemu przedstawiania w reklamie porównawczej faktu, że sprzedawany przezeń produkt lub usługa stanowi imitację lub replikę produktu markowego czy markowej usługi. W tym zakresie, na co zwrócił uwagę rzecznik generalny w pkt 84 opinii, zakazane są nie tylko przekazy reklamowe wyraźnie przywołujące na myśl ideę imitacji lub repliki, ale również takie przekazy, które ze względu na ogólną prezentację i kontekst gospodarczy danej sprawy mogą wywołać u docelowego kręgu odbiorców takie skojarzenia.
- 76 Bezsporne jest, że rozpoznawane w postępowaniu przed sądem krajowym zestawienia porównawcze mają za cel i za skutek wskazanie danemu kręgowi odbiorców oryginalnych perfum, których imitację mają stanowić perfumy sprzedawane przez Malaika i Starion. Zestawienia te potwierdzają zatem, że te ostatnie perfumy stanowią imitację perfum sprzedawanych pod niektórymi znakami towarowymi należącymi do

L'Oréal i in., a w konsekwencji przedstawiają towary sprzedawane przez reklamującego jako imitacje towarów noszących chroniony znak towarowy w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy 84/450. Należy zgodzić się z tym, co zauważył rzecznik generalny w pkt 88 opinii, że w tym względzie bez znaczenia pozostaje kwestia, czy przekaz reklamowy informuje, iż chodzi tu o imitację towaru noszącego chroniony znak towarowy w całości, czy też jedynie jego podstawowej cechy takiej jak, w tym przypadku, zapach danego produktu.

77 W odniesieniu z kolei do art. 3a ust. 1 lit. g) dyrektywy 84/450, na podstawie którego reklama porównawcza nie może prowadzić do czerpania nienależnej korzyści z powszechnej znajomości znaku towarowego, należy wskazać, że termin „czerpanie nienależnej korzyści” z powszechnej znajomości znaku użyty zarówno w tym przepisie, jak i w art. 5 ust. 2 dyrektywy 89/104 powinien, w świetle motywów 13–15 dyrektywy 97/55, podlegać jednakowej wykładni [zob. analogicznie ww. wyrok w sprawie O2 Holdings i O2 (UK), pkt 49].

78 W granicach zawartego w pkt 76 niniejszego wyroku stwierdzenia, że zestawienia porównawcze wykorzystywane przez pozwane w postępowaniu przed sądem krajowym przedstawiają sprzedawane przez te spółki perfumy jako imitacje lub repliki towarów noszących chroniony znak towarowy w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. h) dyrektywy 84/450, pytanie trzecie należy rozumieć w ten sposób, że zmierza ono do ustalenia, czy w takich okolicznościach odnoszenie korzyści w wyniku takiego wykorzystania wspomnianych zestawień stanowi czerpanie nienależnej korzyści z powszechnej znajomości chronionego znaku towarowego w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. g) tej dyrektywy.

79 W tym zakresie należy stwierdzić, że skoro reklama porównawcza, która przedstawia towary reklamującego jako imitację towaru noszącego znak towarowy, jest kwalifikowana przez dyrektywę 84/450 jako sprzeczna z zasadami uczciwej konkurencji i co za tym idzie — jest niedozwolona, odnoszenie przez reklamującego korzyści dzięki takiej reklamie stanowi owoc nieuczciwej konkurencji i winno w konsekwencji zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z powszechnej znajomości tego znaku towarowego.

80 W rezultacie na pytania trzecie i czwarte należy odpowiedzieć, iż art. 3a ust. 1 dyrektywy 84/450 należy interpretować w ten sposób, że reklamujący, który w sposób wyraźny lub domyślnie wskazuje w reklamie porównawczej, że sprzedawany przez niego towar stanowi imitację towaru noszącego powszechnie znany znak towarowy, przedstawia „towar bądź usługę jako imitację lub replikę” w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. h) tej dyrektywy. Odnoszenie przez reklamującego korzyści dzięki niedozwolonej reklamie porównawczej należy uznać za „czerpanie nienależnej korzyści” z powszechnej znajomości tego znaku towarowego w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. g) wspomnianej dyrektywy.

W przedmiocie kosztów

81 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 (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

- 1) Artykuł 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że stwierdzenie czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu nie zależy od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ani od niebezpieczeństwa działania na szkodę jego charakteru odróżniającego lub renomy tudzież, bardziej ogólnie, właściciela tego znaku. Odnoszenie przez osobę trzecią korzyści z używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku, jeżeli ta osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu renomowanego znaku towarowego w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku.

- 2) Artykuł 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania używania przez osobę trzecią w reklamie porównawczej, która nie spełnia wszystkich warunków dopuszczenia określonych w art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, zmienionej dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r., oznaczenia identycznego z tym znakiem w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których został on zarejestrowany, nawet jeśli używanie to nie może negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia towarów lub usług, pod warunkiem że wpływa ono lub może negatywnie wpływać na jedną z pozostałych funkcji tego znaku.

- 3) Artykuł 3a ust. 1 dyrektywy 84/450, zmienionej dyrektywą 97/55, należy interpretować w ten sposób, że reklamujący, który w sposób wyraźny lub domyślnie wskazuje w reklamie porównawczej, że sprzedawany przez niego towar stanowi imitację towaru noszącego powszechnie znany znak towarowy, przedstawia „towar bądź usługę jako imitację lub replikę” w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. h) tej dyrektywy. Odnoszenie przez reklamującego korzyści dzięki niedozwolonej reklamie porównawczej należy uznać za „czerpanie nienależnej korzyści” z powszechnej znajomości tego znaku towarowego w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. g) wspomnianej dyrektywy.

Podpisy