

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora)

z 18. júna 2009\*

Vo veci C-487/07,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 234 ES, podaný rozhodnutím Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Spojené kráľovstvo) z 22. októbra 2007 a doručený Súdnemu dvoru 5. novembra 2007, ktorý súvisí s konaním:

**L'Oréal SA,**

**Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,**

**Laboratoire Garnier & Cie**

proti

**Bellure NV,**

\* Jazyk konania: angličtina.

**Malaika Investments Ltd**, konajúca pod obchodným menom „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“,

**Starion International Ltd**,

SÚDNY DVOR (prvá komora),

v zložení: predseda prvej komory P. Jann, sudcovia M. Ilešič (spravodajca), A. Tizzano, A. Borg Barthet a E. Levits,

generálny advokát: P. Mengozzi,  
tajomník: R. Şereş, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 5. novembra 2008,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

- L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC a Laboratoire Garnier & Cie, v zastúpení: H. Carr, D. Anderson, QC, a J. Reid, barrister, ktorých splnomocnil Baker & McKenzie LLP,

- Malaika Investments Ltd a Starion International Ltd, v zastúpení: R. Wyand, QC, H. Porter a T. Moody-Stuart, solicitors,
  
- vláda Spojeného kráľovstva, v zastúpení: T. Harris, neskôr L. Seeboruth, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci S. Malynciz, barrister,
  
- francúzska vláda, v zastúpení: G. de Bergues, A.-L. During a B. Beaupère-Manokha, splnomocnení zástupcovia,
  
- holandská vláda, v zastúpení: C. Wissels, splnomocnená zástupkyňa,
  
- poľská vláda, v zastúpení: A. Rutkowska a K. Rokicka, splnomocnené zástupkyne,
  
- portugalská vláda, v zastúpení: L. Inez Fernandes a I. Vieira da Silva, splnomocnení zástupcovia,
  
- Komisia Európskych spoločenstiev, v zastúpení: W. Wils a H. Krämer, splnomocnení zástupcovia,

po vypočutí návrhov generálneho advokáta na pojednávaní 10. februára 2009,

vyhlásil tento

## Rozsudok

- 1 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 ods. 1 a 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), ako aj článku 3a ods. 1 smernice Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacej reklame (Ú. v. ES L 250, s. 17; Mim. vyd. 15/001, s. 227), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997 (Ú. v. ES L 290, s. 18; Mim. vyd. 15/003, s. 365, ďalej len „smernica 84/450“).
- 2 Tento návrh bol podaný v rámci žaloby pre porušenie práv z ochranných znáмок podanej spoločnosťami L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, ako aj Laboratoire Garnier & Cie (ďalej spolu len „L'Oréal a i.“) proti spoločnostiam Bellure NV (ďalej len „Bellure“), Malaika Investments Ltd, konajúcej pod obchodným menom „Honey pot cosmetics & Perfumery Sales“ (ďalej len „Malaika“) a Starion International Ltd (ďalej len „Starion“).

## Právny rámec

### *Právna úprava Spoločenstva*

- 3 Smernica 89/104 bola zrušená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných znáмок (Ú. v. EÚ L 299, s. 25; Mim. vyd. 17/001), ktorá nadobudla účinnosť 28. novembra 2008. Vzhľadom na čas, keď nastali skutkové okolnosti, sa však na spor vo veci samej vzťahuje smernica 89/104.

4 Desiate odôvodnenie smernice 89/104 znie takto:

„keďže ochrana poskytnutá zapísanej ochrannej známke, ktorej funkciou je predovšetkým garantovať ochrannú známku ako označenie pôvodu, je v prípade zhodnosti známky a označenia tovarov a služieb absolútna; keďže sa táto ochrana použije aj v prípade podobnosti medzi známkou a označením tovarov alebo služieb; keďže je nevyhnutné poskytnúť výklad pojmu podobnosti v súvislosti s možnosťou [pravdepodobnosťou — *neoficiálny preklad*] zámény; keďže pravdepodobnosť zámény, ktorej upresnenie závisí od mnohých prvkov, predovšetkým od vžitosti ochrannej známky na trhu, od asociácie, ktorá môže vzniknúť medzi užívaným označením a zapísanou známkou, od stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a nimi označenými tovarmi alebo službami, vytvára špecifickú podmienku pre takúto ochranu; keďže určenie spôsobov, ktorými možno určiť pravdepodobnosť zámény, a najmä určenie toho, na kom leží dôkazné bremeno, je vecou národných procesných predpisov, ktorých sa táto smernica nedotýka“.

5 Článok 5 smernice 89/104 nazvaný „Práva z ochrannej známky“ stanovuje:

„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:

- a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;
- b) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámény zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.

2. Každý členský štát môže tiež stanoviť, že majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby používali v obchodnom styku akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej podobné, pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ak má táto ochranná známka v členskom štáte dobré meno a ak by používanie označenia bez náležitého dôvodu znamenalo, že by nečestne ťažilo [neoprávnene získavalo prospech — *neoficiálny preklad*] z dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky, alebo by to dobrému menu alebo rozlišovacej spôsobilosti tejto ochrannej známky škodilo [spôsobovalo ujmu — *neoficiálny preklad*].

3. V rámci odsekov 1 a 2 možno okrem iného zakázať toto:

...

b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;

...

d) používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.

...“

- 6 Článok 6 uvedenej smernice nazvaný „Obmedzenie účinku ochrannej známky“ v odseku 1 stanovuje:

„Ochranná známka neoprávňuje majiteľa zakázať tretím stranám používať v obchodnom styku:

...

- b) údaje týkajúce sa druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu, času výroby alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;

...“

- 7 Ustanovenia o porovnávacej reklame zaviedla do smernice 84/450 v jej pôvodnom znení smernica 97/55.

- 8 Odôvodnenia č. 2, 7, 9, 11, 13 až 15 a odôvodnenie č. 19 smernice 97/55 znejú takto:

„(2) keďže ustanovenie vnútorného trhu bude znamenať stále väčší výber; keďže spotrebiteľia môžu a musia využívať vnútorný trh čo najlepšie a že reklama je

veľmi dôležitý prostriedok na vytvorenie skutočných odbytkísk všetkých tovarov a služieb v rámci celého spoločenstva, základné ustanovenia upravujúce formu a obsah porovnávacej reklamy by mali byť jednotné a podmienky používania porovnávacej reklamy v členských štátoch by mali byť harmonizované; keďže ak budú tieto podmienky splnené, pomôže to objektívne demonštrovať podstatu rôznych porovnateľných produktov; keďže porovnávacia reklama môže taktiež stimulovať hospodársku súťaž medzi dodávateľmi tovarov a služieb v prospech spotrebiteľov;

...

- (7) keďže by bolo potrebné zaviesť podmienky povolenej porovnávacej reklamy, čo sa týka porovnávania, s cieľom stanoviť, ktoré praktiky týkajúce sa porovnávacej reklamy môžu narušovať hospodársku súťaž, môžu poškodiť súťažiteľov a mať nepriaznivý vplyv na výber spotrebiteľa; keďže takéto podmienky povolenej reklamy by mali obsahovať kritériá objektívneho porovnávania vlastností tovarov a služieb;

...

- (9) keďže s cieľom predchádzať porovnávacej reklame používanej nekonkurenčným a nečestným spôsobom, by malo byť povolené len porovnanie konkurenčných tovarov a služieb uspokojujúcich rovnaké potreby alebo určených na ten istý účel;

...



- (11) keďže podmienky porovnávacej reklamy by mali byť kumulatívne a rešpektované v plnom svojom rozsahu; ...

...

- (13) keďže článok 5... smernice... 89/104/EHS... priznáva výhradné práva vlastníkom registrovanej ochrannej známky, vrátane práva predchádzať tomu, aby tretie strany používali pri obchodovaní značky [označenia — *neoficiálny preklad*], ktoré sú identické alebo podobné ochrannej známke v súvislosti s identickým tovarom alebo službami alebo prípadne aj s iným tovarom;

- (14) keďže by však mohlo byť nepostrádateľné na dosiahnutie toho, aby bola porovnávacia reklama účinná, identifikovať tovary alebo služby súťažiťela odvolávajúc sa na ochrannú známku alebo obchodný názov, ktorých je zmienený súťažiťel vlastníkom;

- (15) keďže takéto použitie ochrannej známky, obchodného názvu alebo iných rozlišovacích značiek [označení — *neoficiálny preklad*] inej osoby nepredstavuje porušenie tohto výhradného práva v prípadoch, keď spĺňa podmienky ustanovené touto smernicou, s cieľom výlučne rozlišovať medzi nimi a teda upozorňovať na rozdiely objektívne;

...

(19) keďže porovnávanie, ktoré predstavuje tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie tovarov alebo služieb označených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným názvom nemá byť považované za spĺňajúce podmienky, ktoré sú kladené na povolenú porovnávaciu reklamu“.

9 Účelom smernice 84/450 podľa jej článku 1 je najmä stanovenie podmienok, po splnení ktorých je porovnávacia reklama považovaná za prípustnú.

10 Článok 2 ods. 1 tejto smernice definuje reklamu ako „každé predvedenie súvisiace s obchodom, živnosťou, remeslom alebo slobodným povoláním, ktorého cieľom je podpora odbytu tovaru alebo poskytnutie služieb, vrátane nehnuteľností, práv a záväzkov“. Podľa odseku 2a toho istého článku porovnávacia reklama znamená „akúkoľvek reklamu, ktorá explicitne alebo ako samozrejmy dôsledok identifikuje sťažiteľa alebo tovary alebo služby ponúkané sťažiteľom“.

11 Článok 3a ods. 1 uvedenej smernice stanovuje:

„Porovnávacia reklama, čo sa porovnávaní týka, sa povoľuje, ak sú splnené tieto podmienky:

a) nie je klamlivá podľa článkov 2 ods. 2, 3 a 7 ods. 1;

...

- d) nespôsobuje zmätok trhu medzi inzerentom a súťažiteľom alebo medzi ochrannými známkami, obchodnými názvami, inými identifikačnými označeniami, tovarmi a službami inzerenta a súťažiteľa;
- e) nediskredituje ani neočierňuje ochranné známky, obchodné názvy, ďalšie identifikačné označenia, tovary, služby, činnosti alebo okolnosti súťažiteľa;
- ...
- g) nevyužíva nečestnú výhodu [nezískava neoprávnene prospech z — *neoficiálny preklad*] dobrého mena ochrannej známky, obchodného názvu alebo iných identifikačných označení súťažiteľa alebo označenie pôvodu konkurenčných produktov;
- h) nepredstavuje tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie tovarov alebo služieb označených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným názvom.“

### *Vnútroštátna právna úprava*

<sup>12</sup> Ustanovenia smernice 89/104 boli prebraté do vnútroštátneho práva zákonom z roku 1994 o ochranných známkach (Trade Marks Act 1994). Prebratie článku 5 ods. 1 písm. a) a ods. 2 smernice 89/104 bolo zabezpečené článkom 10 ods. 1 a 3 tohto zákona.

- 13 Ustanovenia článku 3a smernice 84/450 boli prebraté do vnútroštátneho práva nariadeniami z roku 2000 o kontrole klamlivej reklamy [Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914)], ktoré zaviedli nový článok 4 A do nariadení z roku 1988 o kontrole klamlivej reklamy [Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)].

### **Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky**

- 14 L'Oréal SA a i. sú členovia skupiny L'Oréal, ktorá vyrába a uvádza na trh značkové parfumy. V Spojenom kráľovstve sú majiteľmi týchto ochranných známk s dobrým menom zapísaných pre parfumy a iné parfumované výrobky:

- ochranných známk viažucich sa na parfum Trésor:
- slovnej ochrannej známky Trésor (ďalej len „slovná ochranná známka Trésor“),
- slovnej a obrazovej ochrannej známky tvorenej zobrazením flakónu parfumu Trésor z čelného a bočného pohľadu, pričom na flakóne sa objavuje najmä slovo „Trésor“ (ďalej len „ochranná známka flakónu Trésor“),
- slovnej a obrazovej ochrannej známky tvorenej čelným zobrazením obalu, v ktorom je tento flakón uvádzaný na trh, pričom na tomto obale sa objavuje najmä slovo Trésor (ďalej len „ochranná známka obalu Trésor“),

- ochranných znáмок viažucich sa na parfum:
  - slovnej ochranej známky Miracle (ďalej len „slovná ochranná známka Miracle“),
  - slovnej a obrazovej ochranej známky tvorenej zobrazením flakónu parfumu Miracle z čelného a bočného pohľadu, pričom na flakóne sa objavuje najmä slovo „Miracle“ (ďalej len „ochranná známka flakónu Miracle“),
  - slovnej a obrazovej ochranej známky tvorenej čelným zobrazením obalu, v ktorom je tento flakón parfumu Miracle uvádzaný na trh, pričom na tomto obale sa objavuje najmä slovo Miracle (ďalej len „ochranná známka obalu Miracle“),
- slovnej ochranej známky Anaïs-Anaïs,
- ochranných znáмок viažucich sa na parfum Noa:
  - slovnej ochranej známky Noa Noa, ako aj
  - slovných a obrazových ochranných znáмок tvorených slovom „Noa“ v štylizovanej podobe.

- 15 Malaika a Starion uvádzajú v Spojenom kráľovstve na trh imitácie značkových parfumov v rámci radu „Creation Lamis“. Starion takisto uvádza na trh imitácie značkových parfumov v rámci radov „Dorall“ a „Stitch“.
- 16 Rady „Creation Lamis“ a „Dorall“ vyrába spoločnosť Bellure.
- 17 Rad „Creation Lamis“ zahŕňa najmä parfum La Valeur, ktorý je imitáciou parfumu Trésor, pričom flakón a obal parfumu La Valeur vykazujú všeobecnú podobnosť s flakónom a obalom parfumu Trésor. Tento rad obsahuje tiež parfum Pink Wonder, ktorý je imitáciou parfumu Miracle, pričom flakón a obal parfumu Pink Wonder vykazujú všeobecnú podobnosť s flakónom a obalom parfumu Miracle.
- 18 V jednom aj druhom prípade je zrejmé, že táto podobnosť nie je taká, aby pomýlila odborníkov alebo verejnosť.
- 19 Rad „Dorall“ zahŕňa najmä parfum Coffret d'Or, ktorý je imitáciou parfumu Trésor, pričom flakón a obal parfumu Coffret d'Or vykazujú miernu podobnosť s flakónom a obalom parfumu Trésor.
- 20 Obaly parfumov radu „Stitch“, pokiaľ ide o základný vzhľad, nevykazujú žiadnu podobnosť s flakónmi a obalmi parfumov uvádzaných na trh zo strany L'Oréal a i.
- 21 V rámci uvádzania parfumov radov „Creation Lamis“, „Dorall“, ako aj „Stitch“ na trh, Malaika a Starion používajú porovnávacie zoznamy poskytované maloobchodným

predajcom, ktoré uvádzajú slovnú ochrannú známku značkového parfumu, ktorého imitáciou je uvádzaný parfum na trh (ďalej len „porovnávacie zoznamy“).

- 22 L'Oréal a i. podali proti spoločnostiam Bellure, Malaika a Starion na High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division žalobu pre porušenie práv z ochranných známk.
- 23 Na jednej strane L'Oréal a i. tvrdia, že používanie porovnávacích zoznamov predstavuje porušenie práv, ktoré im vyplývajú z ich slovných ochranných známk Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs a Noa, ako aj z ich slovných a obrazových ochranných známk Noa, pričom ide o porušenie, ktoré článok 10 ods. 1 zákona o ochranných známkach z roku 1994 zakazuje.
- 24 Na druhej strane tvrdia, že imitovanie flakónov a obalov ich výrobkov, ako aj predaj parfumu v takejto úprave predstavujú porušenie práv, ktoré im vyplývajú z ich slovných ochranných známk Trésor a Miracle, ako aj z ich slovných a obrazových ochranných známk flakónu Trésor, obalu Trésor, flakónu Miracle a obalu Miracle, pričom ide o porušenie, ktoré článok 10 ods. 3 zákona o ochranných známkach z roku 1994 zakazuje.
- 25 High Court rozsudkom zo 4. októbra 2006 žalobe vyhovel v rozsahu, v akom bola založená na článku 10 ods. 1 zákona o ochranných známkach z roku 1994. Naopak žalobe nevyhovel v rozsahu, v akom bola založená na článku 10 ods. 3 tohto zákona, pokiaľ ide o ochrannú známku obalu Trésor a ochrannú známku flakónu Miracle.
- 26 Tak Malaika a Starion, ako aj L'Oréal a i. podali proti tomuto rozsudku odvolanie na Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

- 27 Pokiaľ ide o používanie porovnávacích zoznamov uvádzajúcich slovné ochranné známky, ktorých majiteľmi sú L'Oréal a i., teda zoznamov, o ktorých sa L'Oréal a i. domnievajú, že predstavujú porovnávacie reklamy v zmysle smernice 84/450, vnútroštátny súd sa zamýšľa nad otázkou, či použitie ochrannej známky súťažiteľa v rámci takýchto zoznamov môže byť zakázané na základe článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104.
- 28 V takom prípade sa uvedený súd pýta, či také použitie môže byť predsa len povolené na základe článku 6 ods. 1 písm. b) smernice 89/104. Vzhľadom na to, že uvedený súd v tejto súvislosti zastáva názor, že použitie ochrannej známky súťažiteľa v porovnávacej reklame je v súlade s ustanoveniami článku 6 smernice 89/104, pokiaľ uvedená reklama dodržiava článok 3a smernice 84/450, domnieva sa, že výklad tohto posledného uvedeného ustanovenia je pre neho nevyhnutný na účely rozhodnutia vo veci samej.
- 29 Pokiaľ ide o použitie obalov a flakónov, ktoré sú podobné s obalmi a flakónmi značkových parfumov uvádzaných na trh L'Oréal a i., vnútroštátny súd sa zamýšľa nad pojmom „neoprávnený prospech“ v zmysle článku 5 ods. 2, smernice 89/104.
- 30 Za týchto okolností Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) rozhodol konanie prerušiť a položiť Súdnemu dvoru tieto otázky:
- „1. Ak obchodník používa v reklame na svoj tovar alebo služby zapísanú ochrannú známku, ktorej majiteľom je súťažiteľ, aby tak porovnal vlastnosti (a najmä vôňu) svojho tovaru s vlastnosťami (a najmä vôňou) tovaru predávaného súťažiteľom pod uvedenou ochrannou známkou, pričom tento spôsob reklamy nespôsobí pravdepodobnosť zámery alebo inak neohrozí základnú funkciu ochrannej známky ako označenia pôvodu, uplatní sa na také používanie ustanovenie článku 5 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) smernice 89/104?



2. Ak obchodník pri predaji používa (najmä v porovnávacom zozname) všeobecne známu zapísanú ochrannú známku, aby tak poukázal na vlastnosť svojho tovaru (najmä vôňu) spôsobom, ktorý:

- a) nespôsobuje žiadnu pravdepodobnosť zámieny;
- b) neovplyvňuje predaj tovarov, na ktoré sa vzťahuje všeobecne známa zapísaná ochranná známka;
- c) neohrozuje základnú funkciu zapísanej ochrannej známky ako záruky pôvodu a nepoškodzuje dobré meno tejto ochrannej známky, či už narušením jej imidžu, alebo jeho zoslabením, alebo inak;
- d) zohráva významnú úlohu v propagácii obchodníkovho tovaru;

uplatní sa na takéto používanie ustanovenie článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104?

3. Aký je význam výrazu ‚neoprávnene získava prospech‘ v kontexte článku 3a písm. g) [smernice 84/450], a najmä získava obchodník neoprávnene prospech z dobrého mena všeobecne známej ochrannej známky, ak na porovnávacom zozname porovnáva svoj tovar s tovarom, na ktorý sa vzťahuje všeobecne známa ochranná známka?

4. Aký je význam výrazu ‚predstavuje tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie‘ v kontexte článku 3a písm. h) uvedenej smernice, a najmä zahŕňa tento výraz prípad, keď bez akejkoľvek pravdepodobnosti zámenny alebo podvodu obchodník iba pravdivo uvádza, že jeho tovar má základnú vlastnosť (vôňu) podobnú ako všeobecne známy tovar, ktorý je chránený ochrannou známkou?
5. Ak obchodník používa označenie, ktoré je podobné zapísanej ochrannej známke s dobrým menom a toto označenie nie je podobné ochrannej známke natoľko, aby došlo k zámene, takým spôsobom, že:
- a) základná funkcia zapísanej ochrannej známky spočívajúca v poskytovaní záruky pôvodu nie je znížená alebo ohrozená;
  - b) zapísaná ochranná známka alebo jej dobré meno nie je poškodené alebo narušené, ani nič podobné nehrozí;
  - c) predaj majiteľa ochrannej známky nie je znížený;
  - d) majiteľ ochrannej známky neprichádza o žiadny prospech z reklamy, udržovania alebo šírenia jeho ochrannej známky;
  - e) ale obchodník získava obchodnú výhodu z používania svojho označenia z dôvodu jeho podobnosti so zapísanou ochrannou známkou;

dá sa povedať, že takýmto používaním ‚neoprávnene získava prospech‘ z dobrého mena zapísanej ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 2 [smernice 89/104]?“

## O prejudiciálnych otázkach

31 Ako upresnil vnútroštátny súd, prvá až štvrtá otázka, ktoré spočívajú vo výklade článku 5 ods. 1 smernice 89/104 a článku 3a ods. 1 smernice 84/450, sa týkajú použitia zo strany žalovaných vo veci samej v porovnávacích zoznamoch slovných ochranných známk, ktorých majiteľkami sú spoločnosť L'Oréal a i., zatiaľ čo piata otázka spočívajúca vo výklade článku 5 ods. 2 smernice 89/104 sa týka použitia podobných obalov a flakónov, ako sú obaly a flakóny značkových parfumov uvádzaných L'Oréal a i. na trh, ktoré sú chránené slovnými a obrazovými ochrannými známkami. Keďže toto ustanovenie uvedené ako posledné môže byť takisto uplatnené na použitie uvedených ochranných známk v predmetných porovnávacích zoznamoch, treba najprv odpovedať na piatu otázku.

### *O piatej otázke*

32 Vnútroštátny súd sa svojou piatou otázkou v podstate pýta, či článok 5 ods. 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že tretia osoba, ktorá použije označenie podobné ochrannej známke s dobrým menom, neoprávnene získava prospech z ochrannej známky v zmysle tohto ustanovenia, keď jej toto použitie poskytuje výhodu pri uvádzaní jej tovarov alebo služieb na trh, ale bez toho, aby to u verejnosti vyvolávalo pravdepodobnosť zámieny alebo spôsobovalo ujmu či nebezpečenstvo ujmy ochrannej známke alebo jej majiteľovi.

33 Na úvod treba pripomenúť, že právny a skutkový rámec je určený vnútroštátnym súdom, takže Súdnemu dvoru neprislúcha spochybňovať skutkové zistenia (pozri

v tomto zmysle rozsudky z 13. novembra 2003, Neri, C-153/02, Zb. s. I-13555, body 34 a 35, ako aj zo 17. júla 2008, ASM Brescia, C-347/06, Zb. s. I-5641, bod 28). Preto aj keď, ako tvrdí vláda Spojeného kráľovstva a francúzska vláda, by sa na prvý pohľad mohlo zdať málo pravdepodobné, že použitie treťou osobou označenia podobného ochrannej známke na účely uvádzania na trh tovarov imitujúcich tovary, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, zvyhodňuje uvádzanie tovarov tejto tretej osoby na trh bez toho, aby zároveň nedochádzalo k narušeniu imidžu alebo uvádzania na trh tovarov označených uvedenou ochrannou známkou, Súdny dvor je viazaný týmto predpokladom stanoveným vnútroštátnym súdom.

34 Článok 5 ods. 2 smernice 89/104 zavádza v prospech ochranných známk s dobrým menom širšiu ochranu, ako poskytuje odsek 1 tohto článku 5. Špecifická podmienka na uplatnenie tejto ochrany spočíva v použití označenia zhodného alebo podobného zapísanej ochrannej známke, ktoré neoprávnene získava alebo by získavalo prospech z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena tejto ochrannej známky alebo im spôsobuje, či by im spôsobovalo ujmu (pozri v tomto zmysle rozsudky z 22. júna 2000, Marca Mode, C-425/98, Zb. s. I-4861, bod 36; z 23. októbra 2003, Adidas-Salomon a Adidas Benelux, C-408/01, Zb. s. I-12537, bod 27, a z 10. apríla 2008, adidas a adidas Benelux, C-102/07, Zb. s. I-2439, bod 40, ako aj, pokiaľ ide o článok 4 ods. 4 písm. a) smernice 89/104, rozsudok z 27. novembra 2008, Intel Corporation, C-252/07, Zb. s. I-8823, bod 26).

35 Napokon Súdny dvor spresnil, že článok 5 ods. 2 smernice 89/104 sa rovnako uplatní vo vzťahu k tovarom a službám, ktoré sú zhodné alebo podobné s tými, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná (pozri v tomto zmysle rozsudky z 9. januára 2003, Davidoff, C-292/00, Zb. s. I-389, bod 30; Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, body 18 až 22, ako aj adidas a adidas Benelux, už citovaný, bod 37).

36 Ak dôjde k zásahom do práv z ochrannej známky v zmysle článku 5 ods. 2 smernice, tieto zásahy sú dôsledkom určitého stupňa podobnosti medzi ochrannou známkou a označením, na základe ktorého si príslušná skupina verejnosti priblíži označenie a ochrannú známku, t. j. vytvorí si medzi nimi určitú súvislosť, ale si ich nezamieňa. Nevyžaduje sa teda, aby stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením používaným treťou osobou bol taký, že existuje pravdepodobnosť

zámeny u dotknutej verejnosti. Stačí, že stupeň podobnosti medzi ochrannou známkou s dobrým menom a označením má za následok, že dotknutá verejnosť si vytvorí medzi označením a ochrannou známkou určitú súvislosť (pozri rozsudky Adidas-Salomon a Adidas Benelux, už citovaný, body 29 a 31, ako aj adidas a adidas Benelux, už citovaný, bod 41).

- 37 Existencia takej súvislosti vo vnímaní verejnosťou predstavuje nevyhnutnú podmienku, ale sama nestačí na vyvodenie záveru o existencii jedného zo zásahov, proti ktorým článok 5 ods. 2 smernice 89/104 zabezpečuje ochranu v prospech ochranných známk s dobrým menom (pozri v tomto zmysle rozsudok Intel Corporation, už citovaný, body 31 a 32).
- 38 Týmito zásahmi sú, po prvé, ujma na rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, po druhé, ujma dobrému menu tejto ochrannej známky, a po tretie, neoprávnené získavanie prospechu z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena uvedenej ochrannej známky (pozri v tomto zmysle rozsudok Intel Corporation, už citovaný, bod 27).
- 39 Čo sa týka ujmy na rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, označovanej tiež výrazmi „zníženie“, „spotrebovanie“ alebo „rušenie“, k tejto ujme dochádza oslabením spôsobilosti tejto známky identifikovať tovary alebo služby, pre ktoré je zapísaná, a to používaním označenia zhodného alebo podobného treťou osobou spôsobujúcim rozptýlenie identity ochrannej známky a jej pôsobenia vo vnímaní verejnosťou. To je najmä prípad, keď ochranná známka stratí schopnosť vyvolávať bezprostrednú asociáciu s tovarmi alebo službami, pre ktoré je zapísaná (pozri v tomto zmysle rozsudok Intel Corporation, už citovaný, bod 29).
- 40 Pokiaľ ide o ujmu dobrému menu ochrannej známky, označovanú tiež výrazmi „oslabenie“ alebo „zhoršenie“, k takejto ujme dochádza vtedy, keď tovary alebo služby, pre ktoré tretia osoba používa zhodné alebo podobné označenie, môžu byť vnímané verejnosťou tak, že atraktivnosť ochrannej známky sa zníži. Nebezpečenstvo tejto ujmy môže vzniknúť najmä vtedy, keď predmetné tovary alebo služby ponúkané treťou osobou majú vlastnosti alebo kvalitu, ktoré môžu mať negatívny vplyv na obraz ochrannej známky.

- 41 Čo sa týka pojmu „neoprávnene získaný prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky“, označovaného tiež výrazmi „parazitovanie“ a „free-riding“, tento pojem sa neviaže k ujme ochrannej známky, ale k výhode získanej treťou osobou používaním zhodného alebo podobného označenia. Zahŕňa najmä prípad, keď vďaka preneseniu obrazu ochrannej známky alebo vlastností ňou vytvorených na tovary označené zhodným alebo podobným označením, dochádza k zjavnému využívaniu ochrannej známky s dobrým menom.
- 42 Ktorýkoľvek z týchto troch druhov zásahu stačí na uplatnenie článku 5 ods. 2 smernice 89/104 (pozri v tomto zmysle rozsudok Intel Corporation, už citovaný, bod 28).
- 43 Z toho vyplýva, že prospech získaný treťou osobou z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky sa môže ukázať ako neoprávnený, aj keď použitie zhodného alebo podobného označenia nespôsobuje ujmu ani rozlišovacej spôsobilosti, ani dobrému menu ochrannej známky, alebo všeobecnejšie jej majiteľovi.
- 44 Určenie, či sa použitím označenia neoprávnene získava prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky, si vyžaduje celkové posúdenie, ktoré musí zohľadniť všetky relevantné faktory daného prípadu, ako je najmä sila dobrého mena a stupeň rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, miera podobnosti kolidujúcich ochranných znáмок, ako aj povaha a miera príbuznosti dotknutých tovarov alebo služieb. Pokiaľ ide o silu dobrého mena a stupeň rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, Súdny dvor už rozhodol, že čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno tejto ochrannej známky výraznejšie, tým skôr dôjde k takýmto zásahom. Z judikatúry takisto vyplýva, že o čo priamejšie a silnejšie pripomína označenie ochrannú známku, tým je riziko, že by súčasné alebo budúce používanie označenia neoprávnene získavalo prospech z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena ochrannej známky alebo by im spôsobovalo ujmu, vážnejšie (pozri v tomto zmysle rozsudok Intel Corporation, už citovaný, body 67 až 69).

- 45 Okrem toho treba uviesť, že v rámci takého celkového posúdenia možno tiež vziať prípadne do úvahy existenciu nebezpečenstva oslabenia alebo narušenia ochrannej známky.
- 46 V danom prípade je zrejmé, že Malaika a Starion používajú obaly a flakóny podobné ochranným známkam s dobrým menom zapísaným pre L'Oréal a i., aby uvádzali na trh parfumy, ktoré sú „podradnými“ imitáciami luxusných parfumov, pre ktoré sú uvedené ochranné známky zapísané a používané.
- 47 V tejto súvislosti vnútroštátny súd zistil istú spojitosť medzi jednak určitými úpravami použitými Malaika a Starion a jednak určitými ochrannými značkami viažucimi sa na obaly a flakóny, ktorých majiteľmi sú L'Oréal a i. Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu okrem toho vyplýva, že táto spojitosť priznáva určitú obchodnú výhodu žalovaným vo veci samej. Z rozhodnutia vnútroštátneho súdu takisto vyplýva, že podobnosť medzi uvedenými ochrannými značkami a tovarmi uvádzanými Malaika a Starion na trh bola vedome cielene vytvorená na vyvolanie asociácie vo vnímaní verejnosťou medzi značkovými parfumami a ich imitáciami s cieľom uľahčiť uvádzanie týchto imitácií na trh.
- 48 V rámci celkového posúdenia, ktoré bude musieť vnútroštátny súd uskutočniť na účely určenia, či za týchto podmienok je možné skonštatovať existenciu neoprávnene získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena ochrannej známky, vnútroštátny súd bude musieť zohľadniť najmä skutočnosť, že použitie obalov a flakónov, ktoré sú podobné obalom a flakónom imitovaných parfumov, má za cieľ ťažiť na reklamné účely z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochranných známk, pod ktorými sú tieto parfumy uvádzané na trh.
- 49 V tomto ohľade treba spresniť, že keď sa tretia osoba pokúša použitím označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom využiť túto ochrannú známku, aby ťažila z jej príťažlivosti, dobrej povesti a prestíže, ako aj využila bez akejkoľvek finančnej náhrady a bez toho, aby sama musela v tejto súvislosti vyvinúť vlastné snaženie, obchodné úsilie vyvíjané majiteľom ochrannej známky na vytvorenie a udržiavanie

obrazu tejto ochrannej známky, prospech vyplývajúci z uvedeného použitia musí byť považovaný za neoprávnene získaný z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena uvedenej ochrannej známky.

- 50 Vzhľadom na predchádzajúce treba na piatu otázku odpovedať, že článok 5 ods. 2 smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že existencia neoprávnene získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky v zmysle tohto ustanovenia nie je podmienená existenciou pravdepodobnosti zámery ani existenciou nebezpečenstva ujmy na rozlišovacej spôsobilosti alebo ujmy dobrému menu ochrannej známky, či všeobecnejšie ujmy spôsobenej jej majiteľovi. Prospech vyplývajúci z použitia treťou osobou označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom je získaný neoprávnene touto treťou osobou z uvedenej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, keď sa týmto použitím pokúša využiť ochrannú známku s dobrým menom, aby ťažila z jej príťažlivosti, dobrej povesti a prestíže, a využíva bez finančnej náhrady obchodné úsilie vyvíjané majiteľom ochrannej známky na vytvorenie a udržiavanie jej obrazu.

### *O prvej a druhej otázke*

- 51 Vnútroštátny súd sa svojou prvou otázkou pýta, či článok 5 ods. 1 písm. a) alebo b) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ zapísanej ochrannej známky môže zakázať použitie treťou osobou v porovnávacej reklame označenia zhodného s touto ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná, ak toto použitie nespôsobuje ujmu základnej funkcii ochrannej známky, ktorou je označovanie pôvodu tovarov alebo služieb. Uvedený súd sa svojou druhou otázkou, ktorú treba skúmať spoločne s prvou otázkou, v podstate pýta, či majiteľ všeobecne známej ochrannej známky môže zabrániť takému použitiu na základe odseku 1 písm. a) tohto článku, ak toto použitie nespôsobuje ujmu ochrannej známke alebo jednej z jej funkcií, ale predsa len zohráva významnú úlohu v propagácii tovarov tretej osoby.



- 52 Na úvod treba uviesť, že porovnávacie zoznamy, ako sú zoznamy vo veci samej, môžu byť kvalifikované ako porovnávacía reklama. V zmysle článku 2 ods. 1 smernice 84/450 sa totiž reklamou rozumie akékoľvek predvedenie súvisiace s obchodom, podnikaním, remeslom alebo povoláním, ktorého cieľom je podpora odbytu tovaru alebo služieb. Podľa uvedeného článku 2 ods. 2a taká reklama musí byť kvalifikovaná ako porovnávacía, pokiaľ explicitne alebo ako samozrejмый dôsledok identifikuje súťažiteľa alebo tovary alebo služby ponúkané súťažiteľom. Vzhľadom na tieto mimoriadne široké definície sa porovnávacía reklama môže vyskytovať vo veľmi rozličných formách [pozri v tomto zmysle rozsudky z 25. októbra 2001, Toshiba Europe, C-112/99, Zb. s. I-7945, body 28 a 31; z 8. apríla 2003, Pippig Augenoptik, C-44/01, Zb. s. I-3095, bod 35; z 19. apríla 2007, De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, Zb. s. I-3115, bod 16, ako aj z 12. júna 2008, O2 Holdings et O2 (UK), C-533/06, Zb. s. I-4231, bod 42].
- 53 Súdny dvor už napokon rozhodol, že použitie inzerentom v porovnávaciej reklame označenia zhodného alebo podobného ochrannej známke súťažiteľa na účely identifikácie tovarov alebo služieb ponúkaných týmto súťažiteľom sa považuje za použitie pre samotné tovary alebo služby inzerenta v zmysle článku 5 ods. 1 a 2 smernice 89/104. Takéto použitie teda môže byť prípadne zakázané podľa týchto ustanovení [pozri rozsudok O2 Holdings et O2 (UK), už citovaný, body 36 a 37].
- 54 Súdny dvor však spresnil, že majiteľ zapísanej ochrannej známky nemôže zakázať používanie treťou osobou označenia zhodného alebo podobného jeho ochrannej známke v porovnávaciej reklame, ktorá spĺňa všetky podmienky prípustnosti uvedené v článku 3a ods. 1 smernice 84/450 [pozri rozsudok O2 Holdings et O2 (UK), už citovaný, body 45 a 51].
- 55 Takisto treba uviesť, že je zrejmé, že Malaika a Starion použili v porovnávacích zoznamoch parfumov slovné ochranné známky Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs a Noa, tak ako boli zapísané pre L'Oréal a i., a nie označenia, ktoré boli iba podobné týmto ochranným známkam. Okrem toho k tomuto použitiu došlo pre tovary zhodné s tovarmi, pre ktoré uvedené ochranné známky boli zapísané, a to parfumy.

- 56 Také použitie spadá do pôsobnosti článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104, a nie do pôsobnosti toho istého článku 5 ods. 1 písm. b).
- 57 Podľa článku 5 ods. 1 prvej vety smernice 89/104 zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Podľa článku 5 ods. 1 písm. a) tejto smernice majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.
- 58 Súdny dvor už mal príležitosť určiť, že výlučné právo upravené v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 bolo poskytnuté majiteľovi ochrannej známky na účely ochrany jeho špecifických záujmov ako majiteľa ochrannej známky, teda zabezpečenia toho, aby táto ochranná známka mohla plniť svoje vlastné funkcie, a preto výkon tohto práva musí byť vyhradený pre prípady, v ktorých používanie označenia treťou osobou zasahuje alebo je spôsobilé zasahovať do funkcií ochrannej známky (rozsudky z 12. novembra 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, Zb. s. I-10273, bod 51; zo 16. novembra 2004, Anheuser-Busch, C-245/02, Zb. s. I-10989, bod 59, a z 25. januára 2007, Adam Opel, C-48/05, Zb. s. I-1017, bod 21). Medzi tieto funkcie patrí nielen základná funkcia ochrannej známky, ktorou je zaručiť spotrebiteľom pôvod tovarov alebo služieb, ale takisto jej ostatné funkcie, ako najmä funkcia spočívajúca v zaručení kvality týchto tovarov a služieb, alebo komunikačná, investičná či reklamná funkcia.
- 59 Ochrana priznaná v článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 je tak širšia, než ochrana upravená v tom istom článku 5 ods. 1 písm. b), ktorej uplatnenie si vyžaduje existenciu pravdepodobnosti zámery a teda možnosť zásahu do základnej funkcie ochrannej známky [pozri v tomto zmysle rozsudky Davidoff, už citovaný, bod 28 a O2 Holdings a O2 (UK), už citovaný, bod 57]. Podľa desiateho odôvodnenia smernice 89/104 je totiž ochrana poskytnutá zapísanej ochrannej známke absolútna v prípade zhodnosti ochrannej známky a označenia, ako aj nimi označených tovarov a služieb, zatiaľ čo v prípade podobnosti medzi ochrannou známkou a označením a nimi označenými tovarmi alebo službami je pravdepodobnosť zámery osobitnou podmienkou ochrany.

- 60 Z judikatúry citovanej v bode 58 tohto rozsudku vyplýva, že majiteľ ochranej známky na základe článku 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 nemôže zabrániť použitiu označenia zhodného s ochrannou známkou, ak toto použitie nespôsobuje ujmu žiadnej z funkcií tejto ochranej známky (pozri tiež rozsudky Arsenal Football Club, už citovaný, bod 54, a Adam Opel, už citovaný, bod 22).
- 61 Súdny dvor už rozhodol, že niektoré čisto opisné použitia sú tak vylúčené z pôsobnosti článku 5 ods. 1 smernice 89/104, pretože nezasahujú do žiadneho zo záujmov, ktoré toto ustanovenie chráni, a teda nejde o použitie v zmysle tohto ustanovenia (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. mája 2002, Hölterhoff, C-2/00, Zb. s. I-4187, bod 16).
- 62 V tejto súvislosti však treba upresniť, že situácia opísaná vo veci samej sa podstatne líši od situácie vo veci, v ktorej bol vyhlásený už citovaný rozsudok Hölterhoff, keďže použitie slovných ochranných znáмок, ktorých majiteľmi sú L'Oréal a i., v porovnávacích zoznamoch distribuovaných Malaika a Starion sleduje nielen čisto opisné účely, ale aj istý reklamný cieľ.
- 63 Vnútroštátnemu súdu prislúcha posúdiť, či v situácii, o akú ide vo veci samej, použitie ochranných znáмок, ktorých majiteľmi sú L'Oréal a i., môže spôsobiť ujmu niektorej z funkcií týchto ochranných znáмок, akou je najmä ich komunikačná, investičná či reklamná funkcia.
- 64 Okrem toho vzhľadom na to, že vnútroštátny súd uviedol, že uvedené ochranné známky majú dobré meno, ich použitie v porovnávacích zoznamoch môže byť tiež zakázané podľa článku 5 ods. 2 smernice 89/104, ktorého uplatniteľnosť nie je nevyhnutne podmienená, ako bolo uvedené v bode 50 tohto rozsudku, existenciou nebezpečenstva ujmy, ktorá by mohla byť spôsobená ochrannou známkou alebo jej majiteľovi, ak tretia osoba neoprávnene získava prospech z použitia tejto ochranej známky.

65 Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba na prvú a druhú otázku odpovedať, že článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ zapísanej ochranej známky môže zakázať použitie treťou osobou v porovnávacej reklame, ktorá nespĺňa všetky podmienky prípustnosti uvedené v článku 3a ods. 1 smernice 84/450, označenia zhodného s touto ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná, a to aj vtedy, ak toto použitie nespôsobuje ujmu základnej funkcii ochranej známky, ktorou je označovanie pôvodu tovarov alebo služieb, pod podmienkou, že uvedené použitie spôsobuje ujmu alebo môže spôsobiť ujmu niektorej z ostatných funkcií ochranej známky.

### *O tretej a štvrtej otázke*

66 Vnútroštátny súd sa svojou treťou a štvrtou otázkou, ktoré treba skúmať spoločne, v podstate pýta, či článok 3a ods. 1 smernice 84/450 sa má vykladať v tom zmysle, že ak inzerent uvádza za pomoci porovnávacieho zoznamu a bez toho, aby spôsobil zámenu či podvod, že jeho tovar má základnú vlastnosť podobnú vlastnosti tovaru uvádzaného na trh pod všeobecne známou ochrannou známkou, pričom tovar inzerenta je imitáciou takého tovaru, tento inzerent neoprávnene získava prospech z všeobecnej známosti uvedenej ochranej známky v zmysle tohto článku 3a ods. 1 písm. g) alebo „predstavuje tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie“ v zmysle uvedeného článku 3a ods. 1 písm. h).

67 Článok 3a smernice 84/450 uvádza vo svojom odseku 1 písm. a) až h) kumulatívne podmienky, ktoré musí porovnávacia reklama spĺňať, aby ju bolo možné kvalifikovať ako prípustnú.

68 Úlohou týchto podmienok je zabezpečiť vyváženie rôznych záujmov, ktoré môžu byť dotknuté povolením porovnávacej reklamy. Zo spojeného znenia odôvodnenia č. 2, 7 a 9 smernice 97/55 tak vyplýva, že cieľom tohto článku 3a je podnecovať hospodársku súťaž medzi dodávateľmi tovarov a služieb, čo je aj v záujme spotrebiteľov, a to tým, že

súťažiteľom umožní objektívne predstaviť prednosti rôznych porovnateľných tovarov a zároveň zakazuje praktiky, ktoré môžu narušiť hospodársku súťaž, spôsobiť ujmu súťažiteľom a negatívne ovplyvniť voľbu spotrebiteľa.

- 69 Z toho vyplýva, že podmienky vymenované v uvedenom článku 3a ods. 1 sa majú vykladať v čo najpriaznivejšom zmysle, aby reklame umožnili objektívne porovnanie vlastností tovarov alebo služieb (pozri v tomto zmysle rozsudok De Landtsheer Emmanuel, už citovaný, bod 35 a citovanú judikatúru) a zároveň zabezpečili, že porovnávací reklama nebude použitá protisúťažným a nekalým spôsobom alebo spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť ujmu záujmom spotrebiteľov.
- 70 Čo sa konkrétnejšie týka použitia ochrannej známky súťažiteľa v porovnávej reklame, článok 3a ods. 1 smernice 84/450 podmieňuje toto použitie najmä štyrom osobitným podmienkam uvedeným v tomto článku 3a ods. 1 pod písmenami d), e), g) a h). Požaduje sa tak, aby použitie ochrannej známky nespôsobovalo pravdepodobnosť zámieny, nespôsobovalo ujmu ochrannej známke či ju oslabovalo, nezískavalo neoprávnene prospech z jej všeobecnej známosti, ani nepredstavovalo tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie tovarov alebo služieb označených ochrannou známkou.
- 71 Ako vyplýva z odôvodnení č. 13 až 15 smernice 97/55, tieto podmienky majú za cieľ vzájomne zladíť záujem majiteľa ochrannej známky na ochrane jeho výlučného práva so záujmom spotrebiteľov mať k dispozícii účinnú porovnávaciu reklamu, ktorá objektívne poukáže na existujúce rozdiely medzi ponúkanými tovarmi alebo službami.
- 72 Z toho vyplýva, že právo Spoločenstva pripúšťa použitie ochrannej známky iného súťažiteľa v porovnávej reklame, ak toto porovnanie predstavuje také objektívne poukázanie na rozdiely, ktoré nemá za cieľ alebo za následok spôsobenie situácií nekalej

hospodárskej súťaže, ako sú tie, ktoré sú opísané najmä v článku 3a ods. 1 písm. d) e), g) a h) smernice 84/450 (pozri v tomto zmysle rozsudok Pippig Augenoptik, už citovaný, bod 49).

- 73 Po prvé, čo sa týka článku 3a ods. 1 písm. h) smernice 84/450, podľa ktorého porovnávacia reklama nesmie predstavovať tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie tovarov alebo služieb označených chránenou ochrannou známkou alebo obchodným názvom, treba uviesť, že zo znenia tohto ustanovenia, ako aj z odôvodnenia č. 19 smernice 97/55 jasne vyplýva, že táto podmienka sa uplatňuje nielen na tovary porušujúce práva z ochrannej známky, ale aj na akúkoľvek imitáciu alebo kópiu.
- 74 Okrem toho zo systematického výkladu článku 3a ods. 1 písm. h) smernice 84/450 vyplýva, že toto ustanovenie nepredpokladá existenciu podvodnej povahy porovnávacej reklamy ani existenciu pravdepodobnosti zámeny. Neexistencia takejto povahy a pravdepodobnosti totiž predstavuje nezávislé podmienky prípustnosti porovnávacej reklamy uvedené v predmetnom článku 3a ods. 1 písm. a) a d).
- 75 Konkrétny cieľ podmienky stanovenej v článku 3a ods. 1 písm. h) smernice 84/450 spočíva v tom, že sa ňou inzerentovi zakazuje, aby v porovnávacej reklame uvádzal, že tovary alebo služby, ktoré uvádza na trh, sú imitáciou alebo kópiou tovarov alebo služieb označených ochrannou známkou. Ako uviedol generálny advokát v bode 84 svojich návrhov, v tejto súvislosti sú zakázané nielen reklamné oznamy výslovne evokujúce myšlienku imitácie alebo kópie, ale aj oznamy, ktoré sú vzhľadom na celkovú prezentáciu a ekonomické súvislosti v danom prípade spôsobilé prenášať túto myšlienku na cieľovú verejnosť.
- 76 Je nesporné, že cieľom a účelom predmetných porovnávacích zoznamov vo veci samej je označiť dotknutej verejnosti pôvodný parfum, za ktorého imitáciu sa majú považovať parfumsy uvádzané spoločnosťami Malaika a Starion na trh. Zoznamy tak potvrdzujú skutočnosť, že parfumsy uvedené ako posledné predstavujú imitácie parfumov

uvádzaných na trh pod určitými ochrannými známkami, ktorých majiteľmi sú L'Oréal a i., a predstavujú teda tovary uvádzané inzerentom na trh ako imitácie tovarov označených chránenou ochrannou známkou v zmysle článku 3a ods. 1 písm. h) smernice 84/450. Ako uviedol generálny advokát v bode 88 svojich návrhov, v tejto súvislosti je irelevantná otázka, či sa v reklamnom ozname uvádza, že ide o imitáciu tovaru označeného chránenou ochrannou známkou ako celku alebo len o imitáciu jeho určitej základnej vlastnosti, akou je v danom prípade vôňa predmetných tovarov.

77 Po druhé čo sa týka článku 3a ods. 1 písm. g) smernice 84/450, podľa ktorého porovnávacía reklama nesmie neoprávnene získavať prospech z všeobecnej známosti ochrannej známky, treba uviesť, že pojem „neoprávnene získaný prospech“ z tejto všeobecnej známosti použitý tak v uvedenom ustanovení, ako aj v článku 5 ods. 2 smernice 89/104, sa musí z hľadiska odôvodnení č. 13 až 15 smernice 97/55 v zásade vykladať rovnako [pozri analogicky rozsudok O2 Holdings a O2 (UK), už citovaný, bod 49].

78 V rozsahu, v akom bolo v bode 76 tohto rozsudku uvedené, že porovnávacie zoznamy použité žalovanými vo veci samej predstavujú parfumy nimi uvádzané na trh ako imitáciu alebo kópiu tovarov označených chránenou ochrannou známkou v zmysle článku 3a ods. 1 písm. h) smernice 84/450, treba tretiu otázku chápať v tom zmysle, že sa ňou hľadá odpoveď na to, či za takýchto podmienok prospech vyplývajúci z použitia uvedených zoznamov je získaný neoprávnene zo všeobecnej známosti tejto chránenej ochrannej známky v zmysle uvedeného článku 3a ods. 1 písm. g).

79 V tejto súvislosti treba uviesť, že ak porovnávacía reklama, ktorá predstavuje tovary inzerenta ako imitáciu tovaru označeného ochrannou známkou, je kvalifikovaná smernicou 84/450 ako reklama odporujúca korektnej hospodárskej súťaži, a teda ako protiprávna, prospech dosiahnutý inzerentom vďaka takejto reklame je výsledkom nekalej hospodárskej súťaže, a teda musí byť považovaný za neoprávnene získaný zo všeobecnej známosti tejto ochrannej známky.

80 Na tretiu a štvrtú otázku preto treba odpovedať tak, že článok 3a ods. 1 smernice 84/450 sa má vykladať v tom zmysle, že inzerent, ktorý v porovnávacej reklame explicitne či implicitne informuje, že tovar, ktorý uvádza na trh, predstavuje imitáciu tovaru označeného všeobecne známou ochrannou známkou, predstavuje „tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie“ v zmysle tohto článku 3a ods. 1 písm. h). Prospech dosiahnutý inzerentom vďaka takejto protiprávnej porovnávacej reklame musí byť považovaný za „získaný neoprávnene“ zo všeobecnej známosti tejto ochrannej známky v zmysle uvedeného článku 3a ods. 1 písm. g).

## O trovách

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

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

1. Článok 5 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk sa má vykladať v tom zmysle, že existencia neoprávnene získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky v zmysle tohto ustanovenia nie je podmienená existenciou pravdepodobnosti zámery ani existenciou nebezpečenstva ujmy na rozlišovacej spôsobilosti alebo ujmy dobrému menu ochrannej známky, či všeobecnejšie ujmy spôsobenej jej majiteľovi. Prospech vyplývajúci z použitia treťou osobou označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom je získaný neoprávnene touto treťou osobou z uvedenej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, keď sa týmto použitím pokúša využiť ochrannú známku s dobrým menom, aby ťažila z jej príťažlivosti, dobrej povesti a prestíže, a využíva bez finančnej náhrady obchodné úsilie vyvíjané majiteľom ochrannej známky na vytvorenie a udržiavanie jej obrazu.



2. Článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ zapísanej ochrannej známky môže zakázať použitie treťou osobou v porovnávacej reklame, ktorá nespĺňa všetky podmienky prípustnosti uvedené v článku 3a ods. 1 smernice Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacej reklame, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997, označenia zhodného s touto ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná, a to aj vtedy, ak toto použitie nespôsobuje ujmu základnej funkcii ochrannej známky, ktorou je označovanie pôvodu tovarov alebo služieb, pod podmienkou, že uvedené použitie spôsobuje ujmu alebo môže spôsobiť ujmu niektorej z ostatných funkcií ochrannej známky.
  
3. Článok 3a ods. 1 smernice 84/450, zmenenej a doplnenej smernicou 97/55, sa má vykladať v tom zmysle, že inzerent, ktorý v porovnávacej reklame explicitne či implicitne informuje, že tovar, ktorý uvádza na trh, predstavuje imitáciu tovaru označeného všeobecne známou ochrannou známkou, predstavuje „tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie“ v zmysle tohto článku 3a ods. 1 písm. h). Prospech dosiahnutý inzerentom vďaka takejto protiprávnej porovnávacej reklame musí byť považovaný za „získaný neoprávnene“ zo všeobecnej známosti tejto ochrannej známky v zmysle uvedeného článku 3a ods. 1 písm. g).

Podpisy