

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

PAOLA MENGOZZIJA,

predstavljeni 31. januarja 2008 ¹

1. Court of Appeal (England & Wales) s tem predlogom za predhodno odločanje Sodišču postavlja vprašanja v zvezi z razlago določb Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami² in Direktive Sveta 84/450/EGS z dne 10. septembra 1984 o zavajajočem oglaševanju,³ kot je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/55/ES z dne 6. oktobra 1997.⁴

Pravni okvir

3. Člen 5 Direktive 89/104 z naslovom „Pravice iz znamke“ določa:

„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:

2. Ta vprašanja so se postavila med postopkom med podjetji, ki delujejo v sektorju mobilne telefonije, in sicer med družbama O2 Holdings Limited in O2 (UK) Limited (v nadaljevanju skupaj: O2) na eni strani ter družbo Hutchison 3G Limited (v nadaljevanju: H3G) na drugi strani, v zvezi s televizijsko oglaševalsko kampanjo, ki jo je slednja izvedla v Združenem kraljestvu za promocijo svojih storitev mobilne telefonije.

(a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;

(b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.

1 – Jezik izvirnika: italijanščina.

2 – UL 1989 L 40, str. 1.

3 – UL L 250, str. 17.

4 – UL L 290, str. 18.

2. Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.

3. Po odstavkih 1 in 2 je lahko med drugim prepovedano naslednje:

(a) opremljanje blaga ali njegove embalaže z znakom;

b) ponujanje blaga, njegovo dajanje na trg ali skladiščenje v te namene pod tem znakom ali ponujanje ali opravljanje storitev pod tem znakom;

c) uvoz ali izvoz blaga pod tem znakom;

d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

[...]

5. Odstavki 1 do 4 ne vplivajo na predpise v katerikoli državi članici v zvezi z varstvom proti uporabi znaka razen za razlikovanje blaga in storitev, če uporaba tega znaka neupravičeno okorišča ali škodi razlikovalnemu značaju ali ugledu znamke.“

4. Člen 6 Direktive 89/104 z naslovom „Omejitev učinkov znamke“ v točki 1 določa:

„Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu:

(a) lastnega imena in naslova;

(b) označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev;

- (c) znamke, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele; identiteto konkurenta ali blaga oziroma storitev, ki jih ponuja konkurent“.

7. Člen 3a(1) Direktive 84/450 določa:

ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.“

„Kar zadeva primerjavo, se dovoli primerjalno oglaševanje, če so izpolnjeni ti pogoji:

5. Z Direktivo 97/55 je bila v Direktivo 84/450, ki se je prvotno nanašala samo na zavajajoče oglaševanje, vnesena cela vrsta določb v zvezi s primerjalnim oglaševanjem.

- (a) oglaševanje ni zavajajoče v skladu s členi 2(2), 3 in 7(1);

6. Člen 2(2a) Direktive 84/450, kot je bila spremenjena z Direktivo 97/55 (v nadaljevanju: Direktiva 84/450),⁵ določa, da pomeni „primerjalno oglaševanje [...] vsako oglaševanje, ki izrecno ali z nakazovanjem določa

- (b) primerja blago ali storitve, ki zadovoljujejo iste potrebe ali imajo enak namen;

5 – Direktiva 84/450 je bila pozneje spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2005/29/ES z dne 11. maja 2005 o nepoštenih poslovnih praksah podjetij v razmerju do potrošnikov na notranjem trgu („Direktiva o nepoštenih poslovnih praksah“) (UL L 149, str. 22). Nekatere spremembe, ki so bile vnesene z Direktivo 2005/29, se nanašajo na določbe Direktive 84/450 o primerjalnem oglaševanju, na primer člen 3a. Vendar je bila Direktiva 2005/29 sprejeta po nastanku dejanskega stanja v obravnavani zadevi; zato v teh sklepnih predlogih upoštevam besedilo Direktive 84/450, kot je bila spremenjena z Direktivo 97/55, sprememb na podlagi Direktive 2005/29 pa ne upoštevam. Poleg tega je bila Direktiva 84/450 nedavno razveljavljena in nadomeščena, in sicer od 12. decembra 2007, z Direktivo 2006/114/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (UL L 376, str. 21), ki pa je zaradi jasnosti in racionalizacije samo kodificirana različica prejšnjih določb Direktive 84/450.

- (c) objektivno primerja eno ali več objektivnih materialov, pomembnih, preverljivih in reprezentativnih lastnosti takega blaga ali storitev, s čimer so mišljene tudi cene;

- (d) ne ustvarja zmede na trgu med oglaševalcem in konkurenti ali med blagovnimi znamkami, trgovskimi imeni, drugimi

znaki razlikovanja, blagom ali storitvami oglaševalca in konkurentov;

Postopek pred nacionalnim sodiščem in vprašanja za predhodno odločanje

(e) ne diskreditira ali očrni blagovnih znamk, trgovskih imen, drugih znakov razlikovanja, blaga, storitev, dejavnosti ali razmer konkurenta;

(f) pri izdelkih z navedbo porekla v vsakem primeru obravnava izdelke z enakim poreklom;

(g) se ne okorišča nepošteno z ugledom blagovne znamke, trgovskega imena ali drugih znakov razlikovanja konkurenta ali z navedbo porekla konkurenčnih izdelkov;

(h) ne predstavlja blaga ali storitev kot imitacije ali kopije blaga ali storitev, ki imajo zaščiteno blagovno znamko ali trgovsko ime.“

8. Družba O2 pri promociji svojih storitev mobilne telefonije uporablja predvsem podobe različnih mehurčkov. Poleg tega, da je med drugim imetnica znamk, ki vsebujejo kombinacijo črke O in številke 2 (v nadaljevanju: znamke O2), je tudi imetnica dveh figurativnih znamk, ki obe predstavljata statično podobo mehurčkov in sta registrirani v Združenem kraljestvu za telekomunikacijske aparate in storitve (v nadaljevanju: znamki z mehurčki). Iz predložitvene odločbe izhaja, da je bilo dokazano, da potrošniki povezujejo podobe mehurčkov v vodi (zlasti na modrem ozadju), ki se uporabljajo v zvezi z mobilno telefonijo, izključno z družbo O2.

9. Družba H3G v Združenem kraljestvu ponuja storitve mobilne telefonije, katerih razlikovalni znak je številka „3“, šele od marca 2003, ko so imeli štirje drugi operaterji, med njimi družba O2, na trgu zelo trden položaj. Družba H3G je začela marca 2004 ponujati predplačniško storitev „Threepay“ in je istega leta pričela kampanjo primerjalnega oglaševanja, v okviru katere so bila na televizijskih ekranih oglasna sporočila, ki so vsebovala primerjavo med ceno in storitvami konkurenčnih operaterjev.

10. Družba O2 je pri High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, proti družbi H3G vložila tožbo zaradi kršitve znamk O2 in znamk z mehurčki pri njenem

televizijskem oglasnem sporočilu, v katerem so bili poleg stilizirane in animirane podobe številke 3 uporabljeni izraz „O2“ in podobe mehurčkov v gibanju in iz katerega je v bistvu izhajalo, da je storitev „Threepay“ cenejša od enake storitve, ki jo ponuja družba O2 (v nadaljevanju: sporno oglaševanje).

bili zato podani pogoji za uporabo izjeme iz člena 6(1)(b) Direktive 89/104.

11. Družba O2 je v okviru te tožbe prenehala uveljavljati kršitev znamk O2⁶ in je priznala, da je bila primerjava cen resnična in da sporno oglaševanje kot celota v nobenem pogledu ni bilo zavajajoče in da zlasti ni nakazovalo na kakršno koli poslovno razmerje med O2 in 3. Povprečen potrošnik naj bi uporabo znaka O2 in mehurčkov štel za sklicevanje na družbo O2 in njeno podobo, ter razumel, da je šlo za oglas konkurenta, 3, ki je potrjeval, da je cena njegove storitve nižja.⁷

13. Družba O2 je zoper navedeno sodbo pri Court of Appeal vložila pritožbo, v kateri je izpodbijala uporabo navedene izjeme. Družba H3G pa je vložila pritožbo zoper del sodbe, v katerem je bilo ugotovljeno, da sodi sporno oglaševanje na področje člena 5(1)(b) Direktive 89/104, in predlagala tudi zavrnitev pritožbe družbe O2.

14. Court of Appeal je, da bi lahko odločilo o sporu, z odločbo z dne 14. decembra 2006 Sodišču postavilo ta vprašanja za predhodno odločanje:

12. Tožba, ki se od tedaj dalje nanaša samo na uporabo podob mehurčkov pri spornem oglaševanju, je bila zavrtnjena s sodbo z dne 23. marca 2006. Razpravljajoče sodišče je v bistvu ugotovilo, da navedena uporaba sicer sodi na področje člena 5(1)(b) Direktive 89/104, ampak da je bilo oglaševanje v skladu s členom 3a(1) Direktive 84/450 in so

„1. Ali takrat, ko gospodarski subjekt pri oglaševanju lastnega blaga in storitev uporabi registrirano znamko, katere imetnik je konkurent, zato da primerja lastnosti (in zlasti ceno) blaga in storitev, ki jih trži, z lastnostmi (in zlasti ceno) blaga in storitev, ki jih pod to znamko trži konkurent, tako da ne ustvarja zmede in tudi ne ogroža bistvene naloge znamke kot označbe porekla, taka uporaba sodi na področje člena 5(1)(a) ali (b) Direktive 89/104?“

6 – Glej predložitveno odločbo, točka 3, pisne izjave družbe O2, str. 14, opomba 4, in pisne izjave družbe H3G, točki 5 in 6.

7 – Glej predložitveno odločbo, točka 11.

2. Ali mora biti takrat, ko gospodarski subjekt pri primerjalnem oglaševanju uporabi registrirano znamko konkurenta, taka uporaba, zato da bi bila v skladu s členom 3a Direktive 84/450, kot je bila spremenjena, ‚nujna‘, in na podlagi katerih meril je treba v takem primeru presojati pojem ‚nujna‘?

Pravna presoja

Prvo vprašanje za predhodno odločanje

3. In še zlasti, ali takrat, ko se zahteva, da je uporaba nujna, ta pogoj izključuje sleherno uporabo znaka, ki ni enak registrirani znamki, ampak ji je zelo podoben?“

16. Predložitveno sodišče želi s prvim vprašanjem za predhodno odločanje v bistvu izvedeti, ali sodi uporaba registrirane znamke (v nadaljevanju samo: znamka) konkurenta pri primerjalnem oglaševanju z namenom primerjanja lastnosti proizvodov ali storitev oglaševalca z lastnostmi proizvodov ali storitev konkurenta, na področje člena 5(1)(a) ali (b) Direktive 89/104, kadar taka uporaba ne ustvarja zmede in tudi ne ogroža bistvene naloge znamke, ki je zagotavljanje porekla proizvoda ali storitve.

Postopek pred Sodiščem

15. Na podlagi člena 23 Statuta Sodišča so družbi O2 in H3G ter Komisija pri Sodišču vložile pisne izjave, njihovi zastopniki pa so na obravnavi z dne 29. novembra 2007 podali tudi ustne izjave.

17. Vprašanje je bilo postavljeno, ker je nacionalno sodišče prve stopnje ugotovilo, da sodi sporno oglaševanje na področje uporabe člena 5(1)(b) navedene direktive in da je dovoljeno samo zato, ker zanj glede na to, da je v skladu s členom 3a Direktive 84/450, velja izjema iz člena 6(1)(b) Direktive 89/104, medtem ko družba H3G trdi, da to oglaševanje ne sodi na področje člena 5(1)(b) zadnjenavedene direktive.

18. Pri tem je treba najprej opozoriti na to, da v skladu z ustaljeno sodno prakso direktiva sama za posameznika ne more ustvarjati obveznosti in se torej nanjo proti njemu ni mogoče sklicevati, ampak mora nacionalno sodišče, ki je zadolženo za razlago prava, pri uporabi nacionalnega prava – ne glede na to, ali gre za predpise, sprejete pred direktivo ali po njej – storiti, kar je glede na besedilo in namen direktive mogoče, da sledi njenemu cilju in izpolni obveznosti iz člena 249, tretji odstavek, ES.⁸ V tem postopku za sprejetje predhodne odločbe je treba v tem smislu razumeti sklicevanje na določbe direktiv 89/104 in 84/450.

19. Predložitevno sodišče s postavitvijo navedenega vprašanja za predhodno odločanje od Sodišča verjetno pričakuje, da bo razjasnilo predpostavke za uporabo določb člena 5(1)(a) in (b) Direktive 89/104 in zlasti to, ali prepovedi, ki jih te določbe določajo, veljajo tudi, kadar znak, ki je enak ali podoben znamki drugega, pri oglaševanju ni uporabljen zato, da bi se razločevalo proizvode ali storitve oglaševalca, ampak proizvode ali storitve imetnika te znamke.⁹

20. Za odgovor na tako vprašanje predložitelvenega sodišča bi bilo treba preučiti sodno prakso v zvezi s členom 5(1)(a) in (b) Direktive 89/104, ki vsaj na prvi pogled nikakor ni enotna glede predpostavk za uporabo teh določb. Glede tega opozarjam zlasti na težavo pri uskladitvi pristopa Sodišča v sodbi BMW¹⁰ – iz katere naj bi izhajalo, da se uporaba znamke drugega s strani tretje osebe, in sicer ne za razločevanje svojega proizvoda ali storitve, ampak za razločevanje proizvoda ali storitve imetnika znamke, sama po sebi ne izogne področju uporabe člena 5(1)(a) Direktive 89/104 – s pristopom v najnovjših sodbah, s katerim se bolj zagovarja nasprotno rešitev.

21. Sodišče je v sodbi BMW ugotovilo, da sodi uporaba znamke drugega pri oglaševanju, da bi se razlikovalo proizvode *imetnika znamke* kot predmet storitev, ki jih ponuja avtor oglasa, na področje člena 5(1)(a) Direktive 89/104, ob upoštevanju členov 6 ali 7 te direktive.¹¹

22. V sodbi Hölterhoff¹² je Sodišče ugotovilo, da se imetnik znamke ne more sklicevati na svoje izključne pravice iz člena 5(1) Direktive 89/104, kadar pri poslovnih pogajanjih tretja oseba omeni, da je blago sama

8 – Glej, zlasti glede Direktive 89/104, sodbi z dne 16. julija 1998 v zadevi *Silhouette International Schmied* (C-355/96, Recueil, str. I-4799, točka 36) in z dne 23. oktobra 2003 v zadevi *Adidas-Salomon in Adidas Benelux* (C-408/01, Recueil, str. I-12537, točka 21).

9 – Pri preučitvi prvega vprašanja se ne oziramo na dejstvo, da, kot kaže, sklicevanje na člen 5(1)(a) Direktive 89/104 v postopku v glavni stvari ni upoštevno, glede na to, da je v njem sedaj sporno samo to, da so bili pri primerjalnem oglaševanju uporabljeni znaki (podobe mehurčkov), ki niso enaki, ampak so podobni znamkam družbe O2.

10 – Sodba z dne 23. februarja 1999 v zadevi C-63/97 (Recueil, str. I-905).

11 – Zgoraj navedena sodba BMW, točka 38. Šlo je za storitev prodaje rabljenih avtomobilov BMW in storitev popraviljanja in vzdrževanja avtomobilov BMW.

12 – Sodba z dne 14. maja 2002 v zadevi C-2/00 (Recueil, str. I-4187, točka 17).

proizvedla in da zadevno znamko uporablja izključno za opis posameznih lastnosti blaga, ki ga ponuja,¹³ tako da je izključeno, da bi se uporabljeno znamko razumelo kot označitev podjetja porekla tega blaga.

zveze med proizvodi tretje osebe in imetnika znamke ter s tem ogrozila bistveno nalogo znamke, ki je zagotavljanje porekla. Sodišče je ugotovilo, da gre torej za uporabo, ki ji imetnik znamke lahko nasprotuje na podlagi člena 5(1) Direktive 89/104.¹⁶

23. V sodbi Arsenal Football Club¹⁴ je Sodišče pojasnilo, da so bile izključne pravice iz člena 5(1)(a) Direktive 89/104 podeljene zato, „da lahko imetnik znamke varuje svoje posebne interese, ki jih ima kot imetnik znamke, to je zato, da se zagotovi, da znamka lahko izpolnjuje svoje naloge“, in da mora biti zato „izvrševanje teh pravic pridržano za primere, ko uporaba znaka s strani tretje osebe škoduje ali bi lahko škodovala nalogam znamke in predvsem njeni bistveni nalogi, da potrošnikom zagotavlja poreklo proizvoda“.¹⁵

24. V isti sodbi je Sodišče poudarilo, da v postopku v glavni stvari uporaba obravnavanega znaka očitno ni bila namenjena samo opisu lastnosti, ker bi bila sicer izključena s področja uporabe navedene določbe, ampak je ustvarjala vtis o obstoju poslovne

25. Sodišče je v sodbi Adam Opel¹⁷ ugotovilo, da je „[r]azen [...] posebnega primera uporabe znamke s strani tretje osebe ponudnika [storitev], katerih predmet so proizvodi, opremljeni s to znamko“, kot je uporaba, obravnavana v zgoraj navedeni sodbi BMW, „treba člen 5(1)(a) Direktive [89/104] razlagati tako, da se nanaša na uporabo znaka, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve – ki ga prodaja oziroma jih ponuja *tretja oseba* – za katere je registrirana znamka“. V isti sodbi Adam Opel je navedeno, da je Sodišče v sodbi BMW odločilo, da sodi „uporaba – s strani tretje osebe – znaka, enakega znamki, za proizvode, ki jih *ne prodaja tretja oseba, ampak imetnik znamke*“, zaradi posebnih okoliščin obravnavane zadeve „na področje člena 5(1)(a) Direktive“, prav zaradi „upoštevanj[a] [...] posebne in neločljive zveze med proizvodi, opremljenimi z znamko, in storitvami, ki jih je [ponudila] tretja oseba“.

13 – V zadevi je bilo nesporno, da je tretja oseba uporabila z znamko drugega varovana imena, samo zato da bi opisala lastnosti, to je vrsto reza dragih kamnov, ki jih ponuja za prodajo (glej zgoraj navedeno sodbo Hölterhoff, točka 10).

14 – Sodba z dne 12. novembra 2002 v zadevi C-206/01 (Recueil, str. I-10273).

15 – Enako, točka 51. V istem smislu tudi sodbe z dne 16. novembra 2004 v zadevi Anheuser-Busch (C-245/02, ZOdl., str. I-10989, točka 59); z dne 25. januarja 2007 v zadevi Adam Opel (C-48/05, ZOdl., str. I-1017, točka 21) in z dne 11. septembra 2007 v zadevi Céline (C-17/06, ZOdl., str. I-7041, točki 16 in 26).

26. Kaže, da bi tako uporaba znamke drugega s strani tretje osebe za razločevanje

16 – Zgoraj navedena sodba Arsenal Football Club, točke od 54 do 56 in 60.

17 – Navedena zgoraj, točki 27 in 28 (moj poudarek).

proizvodov ali storitev, ki jih ponuja imetnik znamke, ki ne ustvarja zmede o poreklu teh proizvodov ali storitev in proizvodov ali storitev tretje osebe, lahko sodila na področje člena 5(1) Direktive 89/104 na podlagi sodbe BMW, na podlagi sodb Hölterhoff in Adam Opel pa na zadevno področje ne bi sodila, medtem ko bi bilo treba na podlagi sodne prakse, navedene v točki 23 zgoraj, za ugotovitev, ali ta uporaba sodi na zadevno področje, še preveriti, ali škoduje kakšni drugi nalogi znamke, razen njeni bistveni nalogi zagotavljanja porekla.

27. Družba O2 v pisnih izjavah, ki jih je vložila v tem postopku, pri slednjem vztraja in se sklicuje zlasti na „oglaševalno nalogo“ in se sklicuje zlasti na „oglaševalno nalogo“ znamke in škodo, ki naj bi jo sporno oglaševanje povzročilo tej nalogi njenih znamk z mehurčki.

28. Vendar menim, da je glede na določbe Direktive 84/450 glede primerjalnega oglaševanja na vprašanje predložitvenega sodišča mogoče odgovoriti nikalno, ne da bi bilo treba preučiti predpostavke za uporabo člena 5(1)(a) in (b) Direktive 89/104.

29. Opozoriti je treba predvsem na to, da je bil namen Direktive 97/55 uskladiti „temeljna načela, ki urejajo obliko in vsebino primerjalnega oglaševanja v državah članicah“ in

pogoje za uporabo primerjalnega oglaševanja v državah članicah (druga uvodna izjava), zlasti z oblikovanjem „pogoje[v]“, pod katerimi je primerjalno oglaševanje dovoljeno“ (osemnajsta uvodna izjava).

30. V tem okviru je navedena direktiva z dodanjem člena 3a v Direktivo 84/450 določila pogoje za dovoljeno primerjalno oglaševanje,¹⁸ na podlagi katerih je, kot izhaja iz sedme uvodne izjave Direktive 97/55, mogoče določiti, „katere prakse v zvezi s primerjalnim oglaševanjem lahko povzročajo izkrivljanje konkurence, škodijo konkurentom in škodljivo vplivajo na izbiro potrošnikov“. Kot je Sodišče že poudarilo, je bil cilj ta, da se določijo „pogoji za dovolitev primerjalnega oglaševanja na notranjem trgu“.¹⁹ Iz tega sledi, da je bila, kot navaja Sodišče, „z Direktivo 84/450 izvedena izčrpna uskladitev pogojev za dovoljeno primerjalno oglaševanje v državah članicah“ in da ta „uskladitev pomeni, da je treba dopustnost primerjalnega oglaševanja v celotni Skupnosti presojati samo glede na merila, ki jih je določil normodajalec Skupnosti“.²⁰

18 – Glej člen 1 Direktive 84/450, ki določa, da je „namen te direktive varstvo potrošnikov, oseb, ki opravljajo trgovsko, poslovno, obrtno dejavnost ali svobodno poklicno dejavnost, in varstvo interesov širše javnosti proti zavajajočemu oglaševanju in nepravilnim posledicam takega oglaševanja, ter določiti pogoje, pod katerimi je dovoljeno primerjalno oglaševanje“ (moj poudarek).

19 – Sodba z dne 8. aprila 2003 v zadevi Pippig Augenoptik (C-44/01, Recueil, str. I-3095, točka 38; glej tudi točko 43).

20 – Enako, točka 44.

31. Zato so v členu 3a Direktive 84/450 naštetih pogoji za dopustnost, ki morajo biti pri primerjalnem oglaševanju kumulativno izpolnjeni.²¹

32. Vendar pa je treba poudariti, da so kar štiri od osmih točk, ki jih vsebuje prvi odstavek tega člena, namenjene zagotovitvi varstva znamke, trgovskega imena ali drugih znakov razlikovanja konkurenta pri primerjalnem oglaševanju. Kot je navedlo Sodišče, „je z Direktivo 84/450 oglaševalcu dovoljeno, da pri primerjalnem oglaševanju pod takimi pogoji navede znamko proizvodov konkurenta“.²² Zlasti je določeno, da primerjalno oglaševanje: ne sme ustvarjati zmede na trgu med blagovnimi znamkami, trgovskimi imeni ali drugimi znaki razlikovanja oglaševalca in konkurenta [točka (d)]; ne sme diskreditirati ali očrniti blagovnih znamk, trgovskih imen ali drugih znakov razlikovanja konkurenta [točka (e)]; se ne sme okoriščati nepošteno z ugledom blagovne znamke, trgovskega imena ali drugih znakov razlikovanja konkurenta [točka (g)]; ne sme predstavljati blaga ali storitev kot imitacije ali kopije blaga ali storitev, ki imajo zaščiteno blagovno znamko ali trgovsko ime [točka (h)]. Po mnenju Sodišča iz tega izhaja, da „kadar primerjanje ne vsebuje ali povzroča takih primerov nelojalne konkurence, je po

pravu Skupnosti uporaba znamke konkurenta dovoljena“.²³

33. V štirinajsti uvodni izjavi Direktive 97/55 je tudi navedeno, da „je lahko nujno, če naj bo primerjalno oglaševanje učinkovito, določiti identiteto blaga ali storitev konkurenta [s sklicevanjem] na blagovno znamko ali trgovsko ime, katerega lastnik je konkurent“. V naslednji uvodni izjavi je dodano, da „uporaba blagovne znamke ali trgovskega imena ali drugih znakov razlikovanja konkurenta ne krši te izključne pravice, če je v skladu s pogoji, določenimi v tej direktivi, torej če je cilj take uporabe le razločevanje med konkurenti in objektivno poudarjanje razlik“.

34. Uporabo znamke konkurenta pri oglaševanju, pri katerem se primerjajo lastnosti proizvodov ali storitev, ki jih slednji trži pod to znamko, in proizvodov ali storitev oglaševalca, torej posebej in izčrpno ureja člen 3a Direktive 84/450. Uporaba je prepovedana, samo če je v nasprotju s pogoji, ki jih določa ta člen. V takem primeru je prepovedana na podlagi zadnjenedenega člena in ne na podlagi člena 5(1)(a) ali (b) Direktive 89/104. Če pa izpolnjuje navedene pogoje, ni mogoče šteti, da je prepovedana na podlagi določb člena 5(1)(a) ali (b) Direktive 89/104.

21 – Kumulativnost teh pogojev je poudarjena v enajsti uvodni izjavi Direktive 97/55 (pogoji za primerjalno oglaševanje morajo biti kumulativno izpolnjeni in jih je treba spoštovati v celoti), nanjo pa je opozorilo tudi Sodišče v zgoraj navedeni sodbi Pippig Augenoptik, točka 54.

22 – Enako, točka 47.

23 – Enako, točka 49. Glej tudi sklepne predloge generalnega pravobranilca Tizzana z dne 12. septembra 2002 k zgoraj navedeni sodbi Pippig Augenoptik (točka 27).

35. Slednje se torej, tako kot določbe člena 6(1) Direktive 89/104, ne upoštevajo pri presoji dopustnosti navedene uporabe. Ni pomembno, ali bi se do te ugotovitve prišlo tudi brez Direktive 97/55 – ker naj se, kot poudarjata družba H3G in Komisija, za navedeno uporabo vseeno ne bi uporabljal člen 5(1)(a) in (b) Direktive 89/104²⁴ – ali pa izhaja iz tega, da je bila z Direktivo 97/55, in sicer s členom 3a, v Direktivo 84/450 vnesena ureditev, ki v primeru uporabe znamke drugega pri primerjalnem oglaševanju kot *lex specialis* pomeni izjemo od ureditve iz člena 5(1)(a) in (b) Direktive 89/104.

36. Navedeno vprašanje je v okviru spora pred predložitvenim sodiščem hipotetično, zato nanj v tem postopku za sprejetje predhodne odločbe ni treba odgovoriti.

37. Poudarjam tudi, da se, kot je poudarila družba O2²⁵, prvo vprašanje za predhodno odločanje, kot je formulirano v predložitveni odločbi, nanaša na uporabo znamke drugega (ali natančneje znaka, ki je enak znamki drugega) s strani oglaševalca, spor, o katerem odloča predložitveno sodišče, pa

se po tem, ko je družba O2 skrčila tožbo,²⁶ nanaša na to, da je oglaševalec (družba H3G) uporabljal ne znamk drugega (znamk O2 ali znamk z mehurčki), ampak znake (podobe mehurčkov), ki so zelo podobni znamkam drugega (znamkam z mehurčki).

38. Vendar menim, da to bistveno ne spremeni zgoraj obravnavanega problema.

39. Uporaba znaka, ki je podoben znamki konkurenta, v oglasnem sporočilu je lahko eden od načinov za vsaj posredno določitev identitete takega konkurenta ali njegovih proizvodov ali storitev v smislu člena 2(2a) Direktive 84/450. Za oglasno sporočilo, ki vsebuje tako uporabo in s katerim se izvaja primerjava med oglaševalcem in njegovim konkurentom ali med njunimi proizvodi ali storitvami, se bo uporabila ureditev iz člena 3a Direktive 84/450. Kot je bilo navedeno zgoraj, so v tem členu znotraj obsežnejše celote določb, ki izčrpno določajo pogoje za dovoljeno primerjalno oglaševanje, posebne določbe, namenjene zagotavljanju varstva blagovne znamke pri taki obliki oglaševanja. Zato mora imetnik znamke, kadar želi nasprotovati temu, da se pri primerjalnem oglaševanju uporablja znak,

24 – Tako se je v bistvu izrazil generalni pravobranilec Jacobs v sklepnih predlogih z dne 20. septembra 2001 k zgoraj navedeni sodbi Hölderhoff (točke od 74 do 77).

25 – Glej točko 52 njenih pisnih izjav.

26 – Glej točko 11 zgoraj.

ki je podoben njegovi znamki, svoj zahtevek utemeljiti s kršitvijo enega od pogojev iz člena 3a Direktive 84/450,²⁷ in taka uporaba ne sodi, kot uporaba znamke drugega v istih okoliščinah, na področje člena 5(1) Direktive 89/104.

40. Zato menim, da bi bilo na prvo vprašanje za predhodno odločanje mogoče odgovoriti tako:

Uporaba znaka, ki je enak ali podoben registrirani znamki konkurenta pri oglaševanju, v katerem se primerjajo lastnosti proizvodov ali storitev, ki jih trži navedeni konkurent pod to znamko, z lastnostmi proizvodov ali storitev, ki jih ponuja oglaševalec, je izčrpno urejena s členom 3a Direktive 84/450 in se zanjo ne uporablja člen 5(1)(a) ali (b) Direktive 89/104.

Drugo in tretje vprašanje za predhodno odločanje

41. Z drugim in tretjim vprašanjem za predhodno odločanje predložitveno sodišče

predvsem sprašuje, ali mora biti uporaba znamke konkurenta pri primerjalnem oglaševanju, zato da bi bila dovoljena v smislu člena 3a Direktive 84/450, „nujna“. Če je odgovor pritrdilen, želi predložitveno sodišče izvedeti, na podlagi katerih meril je treba to nujnost presojeti in ali ta pogoj preprečuje sleherno uporabo znaka, ki sicer ni enak znamki konkurenta, ampak ji je zelo podoben.

42. Družba O2 na podlagi štirinajste in petnajste uvodne izjave Direktive 97/55 ter na podlagi priprav za sprejetje te direktive in sodne prakse Sodišča, zlasti sodb Toshiba²⁸ in Siemens²⁹, zatrjuje, da če uporaba znamke konkurenta oglaševalca pri primerjalnem oglaševanju ni nujna za določitev identitete navedenega konkurenta ali zadevnih proizvodov ali storitev, gre za nepošteno okoriščenje z ugledom same blagovne znamke, kar pomeni kršitev člena 3a(1)(g) Direktive 84/450. Družba O2 navaja, da ker je družba H3G pri obravnavanem primerjalnem oglaševanju uporabila znamko O2, s katero je mogoče povsem določiti identiteto konkurenta oglaševalca, ji ni bilo treba uporabiti podob mehurčkov, še zlasti zato, ker so predstavljali izkrivljeno podobo znakov z mehurčki družbe O2.

43. Vendar se strinjam z družbo H3G in Komisijo, da člen 3a Direktive 84/450 za določitev identitete konkurenta ali zadevnih

27 – In se pri tem seveda sklicevati na nacionalne določbe, s katerimi je bil prenesen navedeni člen 3a v notranje pravo.

28 – Sodba z dne 25. oktobra 2001 v zadevi C-112/99 (Recueil, str. I-7945).

29 – Sodba z dne 23. februarja 2006 v zadevi C-59/05 (Zodl., str. I-2147).

proizvodov ali storitev pri primerjalnem oglaševanju ne nalaga spoštovanja pogoja nujnosti uporabe znamke drugega.

44. Do take ugotovitve ni mogoče priti samo na podlagi tega, da je Sodišče odločalo o problemu, da se v oglasnem sporočilu poleg imena konkurenta uporabi logotip in podoba pročelja njegove prodajalne, in sicer v točkah 83 in 84 sodbe Pippig Augenoptik, na kateri se sklicuje družba H3G. Sodišče je v teh točkah iz obravnavanja petnajste uvodne izjave Direktive 97/55 ugotovilo, da „člen 3a(1)(e) Direktive 84/450 ni ovira za to, da bi se pri primerjalnem oglaševanju poleg imena konkurenta uporabilo tudi njegov logotip in podoba pročelja njegove prodajalne, če to oglaševanje spoštuje pogoje dopustnosti, ki jih določa pravo Skupnosti“.

45. Ker pa je namen te določbe samo to, da se prepove primerjalno oglaševanje, s katerim se „diskreditira ali očrni“ blagovne znamke ali druge elemente, ki se nanašajo na konkurenta, lahko zgoraj navedena ugotovitev Sodišča objektivno pomeni samo to, da okoliščina, da se v oglasnem sporočilu poleg imena konkurenta predstavi logotip in podoba pročelja njegove prodajalne – to je elementa, ki nista zares nujna za določitev identitete konkurenta, ki je že naveden po imenu – sama po sebi ne diskreditira ali očrni konkurenta. Vendar pa, kot je navedla družba O2, to ne onemogoča, da bi pogoj nujnosti uporabe znamke ali drugih znakov razlikovanja drugega pri primerjalnem oglaševanju lahko izhajal iz drugih določb tega člena 3a. Poleg tega moram poudariti dvoumnost in

nenatančnost odločitve Sodišča, ki sem jo navedel v točki 44 zgoraj, v katerem kaže, kot da spoštovanje člena 3a(1)(e) Direktive 84/450 pogojuje s spoštovanjem vseh drugih pogojev za dovoljeno primerjalno oglaševanje, ki jih določa pravo Skupnosti, ki pa se ne nanašajo na diskreditacijski in očrnitveni vidik navedenega oglaševanja, ki je predmet te določbe.

46. Da bi se lahko ugotovilo, ali člen 3a Direktive 84/450 določa pogoj nujnosti za uporabo znamke drugega pri primerjalnem oglaševanju, opozarjam predvsem na to, da je s tem členom izvedena izčrpna uskladitev pogojev za dovoljeno primerjalno oglaševanje (glej točko 30 zgoraj), in ugotavljam, da nobena od njegovih določb izrecno ne vsebuje pogoja nujnosti za uporabo znamke ali drugega znaka razlikovanja drugega.

47. Prav tako se mi ne zdi, da bi bilo, kot je navedla družba O2, o takem pogoju mogoče posredno sklepati iz člena 3a(1)(g) navedene direktive, ki je določba, s katero je prepovedano nepošteno okoriščenje z ugledom blagovne znamke ali drugih znakov razlikovanja konkurenta ali z navedbo porekla konkurenčnih izdelkov.

48. S sklicevanjem na štirinajsto uvodno izjavo Direktive 97/55 družba O2 ne more utemeljiti svoje razlage zgoraj navedene določbe. Kot pravilno poudarja Komisija, je v tej uvodni izjavi samo navedeno, da se normodajalec Skupnosti zaveda dejstva, da se bo pri učinkovitem primerjalnem oglaševanju neizogibno sklicevati na blagovno znamko ali trgovsko ime konkurenta, ne da bi se s tem že določilo en pogoj za dopustnost tega sklicevanja. Poleg tega so pogoji za dopustnost tega sklicevanja posebej navedeni v naslednji, petnajsti uvodni izjavi („če je v skladu s pogoji, določenimi v tej direktivi“), ki se, ko omenja „uporabo blagovne znamke“, nanaša na uporabo blagovne znamke, ki je namenjena določitvi identitete proizvodov ali storitev konkurenta in ne uporabi znamke, ki bi bila za ta namen nujna.

49. Sodišče se je že izreklo o razlagi člena 3a(1)(g) Direktive 84/450.

50. Nacionalno sodišče je v zadevi Toshiba Sodišče prosilo, naj med drugim razjasni, na podlagi katerih meril je treba ugotoviti, da se primerjalno oglaševanje v smislu navedene določbe nepošteno okorišča z ugledom znaka razlikovanja konkurenta.

51. Generalni pravobranilec Léger je Sodišču ponudil utemeljitev za to, da se na

področju člena 3a(1)(g) Direktive 84/450 določi „mejo, od katere se šteje, da je oglaševalčevo ravnanje nepošteno“. Najprej je navedel, da oglaševalec prestopi navedeno mejo, če je njegovo ravnanje samo posledica namena okoriščenja z ugledom konkurenta, da bi pridobil ugodnosti za svojo dejavnost, medtem ko naj ne bi bilo mogoče ugotoviti obstoja zlorabe ugleda, kadar je vsebino primerjalnega oglaševanja mogoče upravičiti z določenimi zahtevami.³⁰

52. V zvezi s slednjim je generalni pravobranilec menil, da iz štirinajste in petnajste uvodne izjave Direktive 97/55 izhaja, da „konkurent lahko uporablja izključne pravice gospodarskega subjekta na njegovi blagovni znamki ali na drugih znakih razlikovanja, če je zadevno sklicevanje upravičeno z zahtevami primerjalnega oglaševanja“, in da „oglaševalec lahko uporablja taka sklicevanja, če bi bilo primerjanje med odlikami in slabostmi konkurenčnih proizvodov onemogočeno, ali enostavneje, če bi bilo slabše, ker ne bi bilo mogoče določiti konkurenta“. Glede „načinov, kako se lahko uporabijo znaki razlikovanja konkurenta“, je navedel, da „ker se izjeme ozko razlagajo, morajo biti odstopanja od varovanih pravic imetnikov priznana samo v mejah, ki so povsem nujne za dosego cilja Direktive, ki je omogočiti primerjavo objektivnih odlik proizvodov“. Po mnenju

30 – Sklepni predlogi z dne 8. februarja 2001 k zgoraj navedeni sodbi Toshiba (točki 79 in 80).

generalnega pravobranilca „iz tega izhaja, da gre za nepošteno okoriščanje z ugledom konkurenta, kadar sklicevanje nanj ali način sklicevanja nanj ni nujen za obveščanje strank o zadevnih odlikah primerjanih proizvodov. Nasprotno pa tega razloga ni mogoče sprejeti, kadar primerjanih elementov ni mogoče opisati, ne da bi oglaševalec uporabil sklicevanja na konkurenta, tudi če ima od tega lahko določeno korist“. Generalni pravobranilec je torej ugotovil, da „je treba presojo zakonitosti primerjalnega oglaševanja na podlagi člena 3a(1)(g) Direktive utemeljiti na merilu nujnosti“.³¹

53. Teh zadnjih ugotovitev, ki potrjujejo razlago, ki jo zagovarja družba O2, Sodišče po mojem mnenju v sodbi Toshiba ni upoštevalo. Točka 54 te sodbe, ki jo je navedla družba O2, v resnici ne podpira te razlage glede na to, da čeprav je Sodišče v njej navedlo, da „ni mogoče ugotoviti, da se tisti, ki oglašuje, nepošteno okorišča z ugledom znakov razlikovanja svojega konkurenta, kadar je sklicevanje na te znake predpostavka za učinkovito konkurenco na zadevnem trgu“, ni nikjer navedeno, da bi Sodišče želelo tudi navesti, da bi, kadar pa sklicevanje na te znake ni predpostavka za učinkovito konkurenco na zadevnem trgu, to nujno pomenilo, da se oglaševalec nepošteno okorišča z njihovim ugledom. V sodbi Toshiba je Sodišče ugotovilo nasprotno, da uporaba konkurentovih znakov razlikovanja oglaševalcu omogoča, da „se nepošteno okoristi z njihovim ugledom, samo kadar ima njihovo omenjanje tak učinek, da pri javnosti, ki ji je to

oglaševanje namenjeno, ustvari povezovanje med proizvajalcem, katerega proizvodom je bila določena identiteta, in konkurenčnim ponudnikom, ker javnost ugled proizvodov proizvajalca prenese na proizvode konkurenčnega ponudnika“.³²

54. Glede na te ugotovitve iz sodbe Toshiba je generalni pravobranilec Tizzano v sklepnih predlogih v zadevi Pippig Augenoptik³³ ugotovil, da „navedba znamke proizvodov konkurenta ni v nasprotju s členom 3a(1)(g), če je upravičena z objektivno zahtevo po določitvi identitete proizvodov konkurenta in poudarjanju njihovih reklamiranih odlik (morda z neposredno primerjavo med njimi) in torej ni namenjena izključno okoriščanju z ugledom blagovne znamke, trgovskega imena ali drugih znakov razlikovanja konkurenta“, „razen če se glede na posebnosti obravnavanega primera ugotovi, da je ta navedba izvedena tako, da pri javnosti ustvarja povezovanje med avtorjem oglasa in konkurentom, s tem da povzroči prenos ugleda proizvodov drugega na proizvode prvega“.

55. Sodišče se v zgoraj navedeni sodbi Pippig Augenoptik ni opredelilo glede razlage člena 3a(1)(g), se je pa k temu vrnilo pozneje v zgoraj navedeni sodbi Siemens, iz katere izhaja, da je pri preverjanju, ali uporaba znamke ali drugega znaka razlikovanja

31 – Enako, točke 82, 84, 85 in 87. V točki 86 je generalni pravobranilec Léger tudi navedel, kar je v tem postopku navedla družba O2, da merilo nujnosti vsebuje tudi določba člena 6(1)(c) Direktive 89/104.

32 – Zgoraj navedena sodba Toshiba, točka 60 (glej tudi točko 57). Moj poudarek.

33 – Zgoraj navedeno, točka 32.

konkurenta s strani oglaševalca pri primerjalnem oglaševanju pomeni nepošteno okoriščanje z ugledom te blagovne znamka ali znaka, treba na eni strani ugotoviti, ali ima taka uporaba lahko tak učinek, da v javnosti, ki ji je to oglaševanje namenjeno, ustvari povezovanje med konkurentom in zgoraj navedenim operaterjem, v smislu, da bi zadevna javnost lahko razširila ugled proizvodov prvega na proizvode, ki jih prodaja drugi,³⁴ in na drugi strani upoštevati prednosti, ki jih ima zadevno primerjalno oglaševanje za potrošnike.³⁵

56. Čeprav je, kot je običajno navedeno v teoriji, predmet primerjalnega oglaševanja pogosteje primerjava z bolj uveljavljenim konkurentom in zato primerjalno oglaševanje vsebuje določeno stopnjo „naslanjanja“ na njegov ugled ali na ugled zadevnih znakov razlikovanja, bi prednost, pridobljena s takim naslanjanjem, na podlagi sodb Toshiba in Siemens postala nepoštena, samo če se v zadevni javnosti ustvari povezovanje med oglaševalcem in njegovim konkurentom, zaradi česar bi lahko navedena javnost razširila ugled proizvodov slednjega na proizvode prvega. V skladu s tema sodbama gre za učinek, ki ga je treba ugotoviti v vsakem posameznem primeru, ki očitno ne vsebuje ugotovitve v zvezi z nujnostjo sklicevanja na znak razlikovanja konkurenta.

57. Merilo, ki ga je v zgoraj navedenih sodbah izbralo Sodišče in temelji na analizi vtisov, ki nastanejo v javnosti v zvezi z razmerji med podjetji, katerih identiteta je pri oglaševanju določena, daje prednost oglaševalcu in omogoča sklicevanje na znak razlikovanja drugega tudi takrat, ko kaže, da tako sklicevanje ne izpolnjuje nobene legitimne zahteve, povezane z oglaševanjem, če se v javnosti konkretno ne ustvari to povezovanje s prenosom ugleda, navedeno v zgoraj navedenih sodbah. Osebnostno menim, da bi pristop, ki zahteva obstoj take zahteve, kot jo je, kot kaže, tudi generalni pravobranilec Léger vključil v uvodni del svojega razlogovanja, navedenega v točki 51 zgoraj, lahko ustvaril bolj uravnovešeno prilagoditev nasprotnih interesov oglaševalca in njegovega konkurenta, ker bi omogočil, da bi se sklicevanje na znak razlikovanja drugega štelo za prepovedano, kadar je primerjalno oglaševanje dejansko samo izgovor za nepošteno izkoriščanje ugleda tega znaka, ne glede na to, ali se ustvarja zahtevano povezovanje.

58. Vsekakor zadošča, da se, ne da bi bilo treba v tem postopku za sprejetje predhodne odločbe na splošno obrazložiti merila, ki jih je treba upoštevati pri uporabi člena 3a(1)(g) Direktive 84/450, poudari, da merilo nujnosti (ali potrebnosti) v zvezi z uporabo blagovne znamke ali drugega znaka razlikovanja konkurenta pri primerjalnem oglaševanju v sodbah Toshiba in Siemens ni bilo sprejeto, ampak je bilo celo posredno izključeno. Zato ni mogoče trditi, kot navaja družba O2, da se oglaševalec, kadar navedena uporaba ni nujna za določitev identitete konkurenta ali zadevnih proizvodov ali storitev, s primerjalnim oglaševanjem *ipso facto* nepošteno

34 – Zgoraj navedena sodba Siemens, točke od 18 do 20.

35 – Enako, točke od 22 do 24.

okorišča z ugledom te blagovne znamke ali znaka. Kot navaja Komisija, pa se to nepošteno okoriščanje ugotavlja konkretno, ne da bi ga bilo mogoče domnevati na podlagi tega, da sklicevanje na to blagovno znamko ali znak pri primerjalnem oglaševanju ni bilo nujno.

59. Poleg tega, kot pravilno navajata družba H3G in Court of Appeal v predložitveni odločbi, je proti potrditvi obstoja takega pogoja nujnosti načelo, da je treba pogoje, ki jih mora primerjalno oglaševanje izpolnjevati, zato da je dovoljeno, razlagati v prid primerjalnega oglaševanja, kar se v zadevni sodni praksi Sodišča ves čas poudarja.³⁶

60. Pravkar navedene ugotovitve v zvezi z uporabo znamke konkurenta pri primerjalnem oglaševanju veljajo seveda tudi takrat, ko se v istih okoliščinah uporablja znak, ki ni enak, ampak je podoben navedeni blagovni znamki. Vprašanje, ki je bilo postavljeno Sodišču o tem, ali je na podlagi člena 3a Direktive 84/450 pogoj za dopustnost tudi to, da je uporaba znaka za določitev identitete konkurenta nujna, je po mojem mnenju enako, naj gre za uporabo znaka, ki je enak

blagovni znamki konkurenta, ali znaka, ki ji je samo podoben.

61. Vendar dodajam, da si je v konkretnem primeru, to je v primeru, ki močno presega to, kar je potrebno za odgovor na prvi del drugega vprašanja za predhodno odločanje,³⁷ težko predstavljati, da bi se družba H3G lahko nepošteno okoristila s tem, da je pri spornem oglaševanju uporabila podobe mehurčkov, ki so bili podobni blagovnim znamkam z mehurčki družbe O2, glede na to, da je pri tem oglaševanju določena identiteta konkurenta tudi izrecno s sklicevanjem na znamko O2, katere zakonitosti uporabe družba O2 več ne izpodbija, in glede na to, da kot izhaja iz predložitvene odločbe, potrošniki v okviru mobilne telefonije povezujejo podobe mehurčkov z družbo O2. Če se torej učinek naslanjanja na konkurenta ustvarja že s sklicevanjem na znamko O2, ne da bi družba O2 to izpodbijala, ne vidim, kakšno nepošteno okoriščanje s strani družbe H3G bi bilo mogoče pripisati temu, da so bili pri spornem oglaševanju uporabljeni tudi znaki, ki so podobni znamkam z mehurčki, katerih imetnica je ista družba O2.

62. Ker menim, da uporaba blagovne znamke konkurenta ali znaka, ki ji je podoben, pri primerjalnem oglaševanju ni prepovedana s členom 3a Direktive 84/450, samo zato ker ni nujna za določitev identitete konkurenta ali zadevnih proizvodov oziroma storitev, ni treba preučiti drugega dela drugega vprašanja

36 – Zgoraj navedeni sodbi Toshiba, točka 37, in Pippig Augenoptik, točka 42; sodbi z dne 19. septembra 2006 v zadevi Lidl Belgium (C-356/04, ZOdl., str. I-8501, točka 22) in z dne 19. aprila 2007 v zadevi De Landtsheer (C-381/05, ZOdl., str. I-3115, točki 35 in 63).

37 – Očitno je naloga predložitvenega sodišča, da po potrebi ugotovi, ali to, da družba H3G pri spornem oglaševanju uporablja podobe mehurčkov, tej družbi omogoča nepošteno okoriščanje z ugledom znakov z mehurčki družbe O2 (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo Adam Opel, točka 36).

za predhodno odločanje, niti tretjega vprašanja, ki temeljita na predpostavki nasprotnega odgovora, kot je odgovor, ki sem ga pravkar navedel.

63. Vendar moram glede na to, da je družba O2 zlasti na obravnavi posebej vztrajala pri dejstvu, da je bila pri spornem oglaševanju predrugačena podoba njenih znamk z mehurčki, s čimer je bil oškodovan razlikovalni značaj in ugled teh znamk, navesti, da zatrjevano predrugačenje ne more imeti takega pomena, da bi povzročilo nedopustnost navedenega oglaševanja, če to ni v nasprotju z enim od pogojev iz člena 3a Direktive 84/450.

64. Med njimi so pogoji, ki so namenjeni varstvu ugleda blagovne znamke, kot je pogoj iz člena 3a(1)(e), s katerim je prepovedano diskreditiranje ali očrnitev blagovne znamke, in pravkar obravnavani pogoj iz člena 3a(1)(g), s katerim je prepovedano nepošteno okoriščanje z ugledom blagovne znamke. Zlasti če bi bilo predrugačenje znamk z mehurčki pri spornem oglaševanju tako, da bi negativno predstavljalo ti znamki ali podobo njenega imetnika, bi družba O2 to lahko uveljavljala na podlagi nacionalne določbe, s katero je bil prenesen člen 3a(1)(e) Direktive 84/450.

65. Vendar med pogoji iz tega člena 3a ni druge zahteve po varstvu razlikovalnega značaja znamke. Ta zahteva, ki ima dvojni vidik, in sicer prepoved poseganja v razlikovalni značaj in prepoved nepoštenega okoriščanja z razlikovalnim značajem, ki

je določen v členu 5(2) Direktive 89/104 in v členu 8(5) Uredbe Sveta (ES) št. 40/1994 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti,³⁸ kot je bila spremenjena, pa v zvezi z uglednimi znamkami ni bila vključena – v nasprotju z zahtevo po varstvu ugleda znamke, ki so ga tudi v zvezi z uglednimi znamkami varovale zgoraj navedene določbe – v člen 3a Direktive 84/450, ki ga je treba, kot je bilo navedeno (glej točko 59 zgoraj), razlagati ozko. Vendar gre v tem primeru samo za preudarjeno odločitev normodajalca Skupnosti, ki je očitno menil, da mora dati prednost interesu za učinkovito primerjalno oglaševanje, ki je sredstvo za obveščanje potrošnikov in spodbujanje konkurence med ponudniki blaga in storitev (glej zlasti drugo uvodno izjavo Direktive 97/55), pred interesom za varstvo razlikovalnega značaja znamk.

66. Glede na zgoraj navedeno Sodišču predlagam, naj na drugo vprašanje za predhodno odločanje odgovori tako:

Člena 3a Direktive 84/450 ni mogoče razlagati tako, da pri primerjalnem oglaševanju omogoča uporabo znaka, ki je enak ali podoben registrirani znamki konkurenta, samo če je taka uporaba nujna za določitev identitete konkurenta ali zadevnih proizvodov ali storitev.

³⁸ – UL L 11, str. 1.

Predlog

67. Na koncu Sodišču predlagam, naj na vprašanja za predhodno odločanje, ki jih je predložilo Court of Appeal (England & Wales), odgovori tako:

1. Uporaba znaka, ki je enak ali podoben registrirani znamki konkurenta pri oglaševanju, v katerem se primerjajo lastnosti proizvodov ali storitev, ki jih trži navedeni konkurent pod to znamko, z lastnostmi proizvodov ali storitev, ki jih ponuja oglaševalec, je izčrpno urejena s členom 3a Direktive Sveta 84/450/EGS z dne 10. septembra 1984 o zavajajočem oglaševanju, kot je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/55/ES z dne 6. oktobra 1997, in se zanjo ne uporablja člen 5(1)(a) ali (b) Prve Direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z znamkami.
2. Člena 3a Direktive 84/450 ni mogoče razlagati tako, da pri primerjalnem oglaševanju omogoča uporabo znaka, ki je enak ali podoben registrirani znamki konkurenta, samo če je taka uporaba nujna za določitev identitete konkurenta ali zadevnih proizvodov ali storitev.