

**Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 18. junija 2009 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Združeno kraljestvo) — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie proti Bellure NV, Malaika Investments Ltd, ki posluje kot „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“, Starion International Ltd**

(Zadeva C-487/07) <sup>(1)</sup>

**(Direktiva 89/104/EGS — Znamke — Člen 5(1) in (2) — Uporaba pri primerjalnem oglaševanju — Pravica do prepovedi te uporabe — Neupravičena korist na podlagi ugleda — Vplivanje na naloge znamke — Direktiva 84/450/EGS — Primerjalno oglaševanje — Člen 3a(1)(g) in (h) — Pogoji za dopustnost primerjalnega oglaševanja — Nepošteno okoriščenje z ugledom blagovne znamke — Predstavljanje blaga kot imitacije ali kopije)**

(2009/C 180/09)

Jezik postopka: angleščina

#### **Predložitevno sodišče**

Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

#### **Stranke v postopku v glavni stvari**

Tožeče stranke: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie

Tožene stranke: Bellure NV, Malaika Investments Ltd, ki posluje kot „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“, Starion International Ltd

#### **Predmet**

Predlog za sprejetje predhodne odločbe — Court of Appeal (Civil Division) — Razlaga člena 5(1)(a) in (b) Direktive 89/104/EGS: Prva direktiva Sveta z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL L 40, str. 1), ter člena 3a(1)(g) in (h) Direktive Sveta 84/450/EGS z dne 10. septembra 1984 o približevanju

zakonov in drugih predpisov držav članic o zavajajočem oglaševanju (UL L 250, str. 17), kot je bila spremenjena z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 97/55/ES z dne 6. oktobra 1997 (UL L 290, str. 18) — Uporaba registrirane blagovne znamke konkurenta s strani trgovca v oglasu za njegove proizvode ali storitve zaradi primerjave z značilnostmi in zlasti vonjem proizvodov, ki jih je dal na trg konkurent

#### **Izrek**

- 1) Člen 5(2) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da se za obstoj nepoštenega izkoriščanja razlikovalnega značaja ali ugleda znamke v smislu te določbe ne zahteva niti obstoj verjetnosti zmede niti obstoj tveganja oškodovanja razlikovalnega značaja ali ugleda znamke oziroma, splošneje, imetnika te znamke. Koristi, ki jih imajo tretje osebe zaradi uporabe znaka, ki je podoben ugledni znamki, so te tretje osebe pridobile nepošteno, kadar se skušajo s to uporabo obesiti na ugled ugledne znamke zaradi pridobitev ugodnosti njene privlačnosti, ugleda in njene veljave ter brez finančnega nadomestila izkoristiti tržna prizadevanja imetnika znamke za ustvarjenje in ohranitev njene podobe.
- 2) Člen 5(1)(a) Direktive 89/104 je treba razlagati tako, da lahko imetnik registrirane znamke tretjim osebam v primerjalnem oglaševanju prepove uporabo znaka, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za dopustnost iz člena 3a(1) Direktive Sveta 84/450/EGS z dne 10. septembra 1984 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 1997, znaka, ki je enak znamki za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka, kadar ta uporaba ne more ogroziti bistvene naloge blagovne znamke kot označbe porekla blaga ali storitev, pod pogojem, da ta uporaba vpliva ali lahko vpliva na naloge znamke.
- 3) Člen 3a(1) Direktive 84/450, kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/55, je treba razlagati tako, da oglaševalec, ki pri primerjalnem oglaševanju izrecno ali implicitno navede, da je proizvod, ki ga trži, imitacija proizvoda z ugledno znamko, predstavlja „blago ali storitev kot imitacijo ali kopijo“ v smislu tega člena 3a(1)(h). Korist, ki jo ima oglaševalec zaradi takega nezakonitega primerjalnega oglaševanja, je treba šteti za „neupravičeno korist“ na podlagi ugleda te znamke v smislu člena 3a(1)(g).

<sup>(1)</sup> UL C 8, 12.1.2008.