

SODBA SODIŠČA (prvi senat)

z dne 18. junija 2009*

V zadevi C-487/07,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 234 ES, ki ga je vložilo Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Združeno kraljestvo) z odločbo z dne 22. oktobra 2007, ki je prispela na Sodišče 5. novembra 2007, v postopku

L'Oréal SA,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoires Garnier & Cie

proti

Bellure NV,

* Jezik postopka: angleščina.

Malaika Investments Ltd, ki posluje kot „Honeypot cosmetic & Perfumery Sales“,

Starion International Ltd,

SODIŠČE (prvi senat),

v sestavi P. Jann, predsednik senata, M. Ilešič (poročevalec), A. Tizzano, A. Borg Barthet
in E. Levits, sodniki,

generalni pravobranilec: P. Mengozzi,
sodna tajnica: R. Şereş, administratorica,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 5. novembra 2008,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

- za L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC in Laboratoire Garnier & Cie H. Carr in D. Anderson, QC, ter J. Reid, barrister, po pooblastilu Baker & McKenzie LLP,

- za Malaika Investments Ltd in Starion International Ltd R. Wyand, QC, ter H. Porter in T. Moody-Stuart, solicitors,
- za vlado Združenega kraljestva T. Harris in L. Seeboruth, zastopnika, skupaj s S. Malyncizom, barrister,
- za francosko vlado G. de Bergues, A.-L. During in B. Beaupère-Manokha, zastopniki,
- za nizozemsko vlado C. Wissels, zastopnica,
- za poljsko vlado A. Rutkowska in K. Rokicka, zastopnici,
- za portugalsko vlado L. Inez Fernandes in I. Vieira da Silva, zastopnika,
- za Komisijo Evropskih skupnosti W. Wils in H. Krämer, zastopnika,

po predstavitvi sklepnih predlogov generalnega pravobranilca na obravnavi 10. februarja 2009

izreka naslednjo

Sodbo

- ¹ Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 5(1) in (2) Prve direktive Sveta 89/104/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1), in člena 3a(1) Direktive Sveta 84/450/EGS z dne 10. septembra 1984 o zavajajočem in primerjalnem oglaševanju (UL L 250, str. 17), kakor je bila spremenjena z Direktivo 97/55/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 1997 (UL L 290, str. 18, v nadaljevanju: Direktiva 84/450).
- ² Ta predlog je bil vložen v okviru tožbe, ki so jo družbe L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC in Laboratoires Garnier & Cie (v nadaljevanju skupaj: L'Oréal in drugi) vložile zoper družbe Bellure NV (v nadaljevanju: Bellure), Malaika Investments Ltd, ki posluje kot „Honeypot cosmetics & Perfumery Sales“ (v nadaljevanju: Malaika), in Starion International Ltd (v nadaljevanju: Starion), s katero so predlagale, naj se ugotovi, da so zadnjenavedene kršile blagovne znamke.

Pravni okvir

Skupnostna ureditev

- ³ Direktiva 89/104 je bila razveljavljena z Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (Kodificirana različica) (UL L 299, str. 25), ki je začela veljati 28. novembra 2008. Vendar pa se glede na čas dejanskega stanja za spor o glavni stvari upošteva Direktiva 89/104.

4 V deseti uvodni izjavi Direktive 89/104 je navedeno:

„ker je varstvo, ki ga zagotovi registrirana znamka in katerega funkcija je še posebej v zagotavljanju znamke kot označbe izvora, absolutno v primeru enakosti znamke in znaka ter blaga ali storitev; ker varstvo velja tudi v primeru podobnosti med znamko in znakom ter blagom ali storitvami; ker je neizogibno potrebno podati interpretacijo koncepta podobnosti v zvezi z verjetnostjo zmede; ker verjetnost zmede, katere upoštevanje je odvisno od številnih elementov, zlasti od prepoznavnosti znamke na tržišču, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, stopnje podobnosti med znamko ter označenim blagom in storitvami, pomeni poseben pogoj takšnega varstva; ker so načini, na katere se lahko ugotovi verjetnost zmede, in zlasti dokazno breme, stvar nacionalnih postopkovnih pravil, v katere direktiva ne posega“.

5 Člen 5 Direktive 89/104, naslovljen „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:

- 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.

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:

[...]

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

[...]

d) uporaba znaka na poslovni dokumentaciji in v oglaševanju.

[...]“

6 Člen 6(1) navedene direktive, naslovljen „Omejitev učinkov znamke“, določa:

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

[...]

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

[...]“

7 Določbe, ki se nanašajo na primerjalno oglaševanje, so bile vnesene v Direktivo 84/450 v njeni izvirni različici z Direktivo 97/55.

8 V uvodnih izjavah 2, 7, 9, 11, od 13 do 15 in 19 Direktive 97/55 je navedeno:

„(2) ker bo dokončna vzpostavitev notranjega trga pomenila večji obseg izbire; ker potrošniki lahko in naj bi kar najbolj izrabili notranji trg in ker je oglaševanje

zelo pomembno sredstvo pri ustvarjanju resničnih trgov in prodajnih mest oziroma plasmajev za vse blago in storitve v Skupnosti, naj bi bila temeljna načela, ki urejajo obliko in vsebino primerjalnega oglaševanja v državah članicah, usklajena; ker bo izpolnitev teh pogojev pomagala objektivno prikazati odlike raznih primerljivih izdelkov; ker lahko primerjalno oglaševanje tudi spodbuja konkurenco med dobavitelji blaga in storitev v korist potrošnikov;

[...]

- (7) ker je treba oblikovati pogoje za dovoljeno primerjalno oglaševanje, kar se tiče primerjav, da bi določili, katere prakse v zvezi s primerjalnim oglaševanjem lahko povzročajo izkrivljanje konkurence, škodijo konkurentom in škodljivo vplivajo na izbiro potrošnikov; ker morajo taki pogoji za dovoljeno oglaševanje zajemati tudi merila za objektivno primerjavo lastnosti blaga in storitev;

[...]

- (9) ker je za preprečitev tega, da bi primerjalno oglaševanje uporabili v nasprotju s pravili o varstvu konkurence in nepošteno, naj bi bile dovoljene le primerjave med blagom oziroma storitvami, ki zadovoljujejo iste potrebe ali imajo enak namen;

[...]

- (11) ker morajo biti pogoji za primerjalno oglaševanje kumulativno izpolnjeni in jih je treba spoštovati v celoti; [...]

[...]

- (13) ker člen 5 [...] [D]irektive [...] 89/104/EGS [...] dodeljuje izključne pravice imetniku registrirane blagovne znamke, vključno s pravico preprečevanja vsem tretjim strankam, da bi pri trgovanju uporabljale vsak znak, ki je enak ali podoben blagovni znamki, v zvezi z enakim blagom ali storitvami, ali če je to potrebno, celo v zvezi z drugim blagom;

- (14) ker je vendarle lahko nujno, če naj bo primerjalno oglaševanje učinkovito, določiti identiteto blaga ali storitev konkurenta, se sklicevati na blagovno znamko ali trgovsko ime, katerega lastnik je konkurent;

- (15) ker 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;

[...]

(19) ker se šteje, da primerjava, ki predstavlja blago ali storitve kot imitacijo ali kopijo blaga ali storitev, ki imajo zaščiteno blagovno znamko ali trgovsko ime, ne izpolnjuje pogojev, ki jih je treba izpolniti za dovoljeno primerjalno oglaševanje“.

9 Na podlagi člena 1 Direktive 84/450 je namen te zlasti določiti pogoje za dopustnost primerjalnega oglaševanja.

10 V skladu s členom 2, točka 1, te direktive pomeni oglaševanje „kakršno koli obliko predstavitve v zvezi s trgovsko, poslovno, obrtno dejavnostjo ali svobodno poklicno dejavnostjo, katere namen je spodbujanje prodaje blaga ali storitev, vključno z nepremičninami, pravicami in obveznostmi“. V skladu s točko 2a istega člena primerjalno oglaševanje pomeni „vsako oglaševanje, ki izrecno ali z nakazovanjem določa identiteto konkurenta ali blaga oziroma storitev, ki jih ponuja konkurent“.

11 Člen 3a(1) navedene direktive določa:

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

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

[...]

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

[...]

- 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.“

Nacionalna ureditev

¹² Določbe Direktive 89/104 so bile v nacionalno pravo prenesene z zakonom o znamkah iz leta 1994 (Trade Marks Act 1994). Prenos člena 5(1)(a) in (2) je bil zagotovljen s členom 10(1) in (3) tega zakona.

- ¹³ Določbe člena 3a Direktive 84/450 so bile v nacionalno pravo prenesene s predpisi o nadzoru zavajajočega oglaševanja iz leta 2000 (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914)), s katerimi je bil v predpise o nadzoru zavajajočega oglaševanja iz leta 1988 (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)) vnesen nov člen 4A.

Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje

- ¹⁴ Družba L'Oréal in drugi so člani skupine L'Oréal, ki proizvaja in trži izbrane parfume. V Združenem kraljestvu so imetniki teh uglednih znamk, registriranih za parfume in druge dišave:

- znamk, ki se nanašajo na parfum Trésor:
- besedna znamka Trésor,
- besedna in figurativna znamka, ki jo sestavlja podoba parfumske stekleničke Trésor v pogledu od spredaj in s strani, na kateri je med drugim napis „Trésor“ (v nadaljevanju: znamka stekleničke Trésor),
- besedna in figurativna znamka, ki jo sestavlja podoba škatlice, v kateri se trži ta steklenička, v pogledu od spredaj, na kateri je med drugim napis Trésor (v nadaljevanju: znamka škatlice Trésor);

- znamk, ki se nanašajo na parfüm Miracle:
- besedna znamka Miracle,
- besedna in figurativna znamka, ki jo sestavlja podoba parfümske stekleničke Miracle v pogledu od spredaj, na kateri je med drugim napis „Miracle“ (v nadaljevanju: znamka stekleničke Miracle),
- besedna in figurativna znamka, ki jo sestavlja podoba škatlice, v kateri se trži ta steklenička, v pogledu od spredaj, na kateri je med drugim napis „Miracle“ (v nadaljevanju: znamka škatlice Miracle);
- besedne znamke Anaïs-Anaïs;
- znamk, ki se nanašajo na parfüm Noa:
- besedna znamka Noa Noa in
- besedne in figurativne znamke, sestavljene iz stiliziranega napisa besede „Noa“.

- 15 Družbi Malaika in Starion v Združenem kraljestvu tržita imitacije izbranih parfumov serije „Creation Lamis“. Starion trži tudi imitacije izbranih parfumov serij „Dorall“ in „Stitch“.
- 16 Seriji „Creation Lamis“ in „Dorall“ proizvaja družba Bellure.
- 17 Serija „Creation Lamis“ med drugim zajema parfum La Valeur, ki je imitacija parfuma Trésor in katerega steklenička in škatlica sta na splošno podobni steklenički in škatlici zadnjenavedenega parfuma. Zajema tudi parfum Pink Wonder, ki je imitacija parfuma Miracle in katerega steklenička in škatlica sta na splošno podobni steklenički in škatlici zadnjenavedenega parfuma.
- 18 Nikakor ni dvoma, da ta podobnost ni tolikšna, da bi lahko zavedla strokovnjake ali javnost.
- 19 Serija „Dorall“ med drugim zajema parfum Coffret d'Or, ki je imitacija parfuma Trésor in katerega steklenička in škatlica sta deloma podobni steklenički in škatlici zadnjenavedenega parfuma.
- 20 Škatlice parfumov serije „Stitch“, ki so preprostega videza, v ničemer niso podobne stekleničkam in škatlicam parfumov, ki jih tržijo družba L'Oréal in drugi.
- 21 Družbi Malaika in Starion v okviru trženja parfumov serij „Creation Lamis“, „Dorall“ in „Stitch“ uporabljata primerjalne sezname, ki jih pošljeta prodajalcem na drobno in na

katerih je navedena besedna znamka izbranega parfuma, katerega imitacija je trženi parfüm (v nadaljevanju: primerjalni seznam).

22 Družba L'Oréal in drugi so pri High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, proti družbam Bellure, Malaika in Starion vložili tožbo zaradi kršitev blagovne znamke.

23 Družba L'Oréal in drugi so trdili, prvič, da uporaba primerjalnih seznamov pomeni kršitev pravic, ki izhajajo iz njenih besednih znamk Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs in Noa ter njihovih besednih in figurativnih znamk Noa, kršitev, ki je s členom 10(1) zakona o znamkah iz leta 1994 prepovedana.

24 Trdili so, drugič, da imitacija stekleničk in škatlic njihovih proizvodov ter prodaja parfümov v teh embalažah pomeni kršitev pravic, ki izhajajo zlasti iz njenih besednih znamk Trésor in Miracle ter iz njihovih besednih in figurativnih znamk stekleničke Trésor, škatlice Trésor, stekleničke Miracle in škatlice Miracle, kar je v nasprotju s členom 10(3) zakona o znamkah iz leta 1994.

25 High Court je s sodbom z dne 4. oktobra 2006 ugodilo zahtevku, ki je temeljil na členu 10(1) zakona o znamkah iz leta 1994. Nasprotno pa je zahtevku, ki je temeljil na členu 10(3) tega zakona ugodilo le v zvezi z znamkami škatlice Trésor in stekleničke Miracle.

26 Tako družbi Malaika in Starion kot družba L'Oréal in drugi so se zoper to sodbo pritožili pri Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

- 27 Glede uporabe primerjalnih seznamov, na katerih so navedene besedne znamke, katerih imetniki so družba L'Oréal in drugi, torej seznamov, za katere zadnji štejejo, da pomenijo primerjalno oglaševanje v smislu Direktive 84/450, želi predložitveno sodišče izvedeti, ali se uporaba znamke konkurenta v okviru teh seznamov lahko prepove na podlagi člena 5(1)(a) Direktive 89/104.
- 28 Če to drži, želi navedeno sodišče izvedeti, ali bi bila lahko taka uporaba kljub temu dovoljena na podlagi člena 6(1)(b) Direktive 89/104. Ker v zvezi s tem predložitveno sodišče meni, da uporaba znamke konkurenta v primerjalnem oglaševanju zadosti določbam člena 6 Direktive 89/104, če se z navedenim oglaševanjem spoštuje člen 3a Direktive 84/450, meni tudi, da za odločitev v zadevi v glavni stvari potrebuje razlago zadnje določbe.
- 29 Glede uporabe škatlic in stekleničk, podobnih škatlicam in stekleničkam izbranih parfumov, ki jih tržijo družba L'Oréal in drugi, se predložitveno sodišče sprašuje glede pojma „nepošteno okoriščanje“ v smislu člena 5(2) Direktive 89/104.
- 30 V teh okoliščinah je Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
- „1. Kadar trgovec v oglasu za lastno blago in storitve uporabi registrirano blagovno znamko, katere imetnik je konkurent, zato da primerja značilnosti (in zlasti vonj) blaga, ki ga prodaja, z značilnostmi (in zlasti vonjem) blaga, ki ga pod to znamko prodaja konkurent, ne da bi povzročal zmedo ali drugače ogrozil bistvene naloge blagovne znamke kot označbe porekla, ali je ta uporaba zajeta s členom 5(1)(a) in 5(1)(b) Direktive 89/104?

2. Kadar trgovec med prodajo uporabi (zlasti na primerjalnem seznamu) znano registrirano blagovno znamko zato, da bi navedel značilnosti svojega proizvoda (zlasti vonja), in sicer tako, da:

- a) ne povzroči verjetnosti zmede;
- b) ne vpliva na prodajo proizvodov pod znano registrirano znamko;
- c) ne ogrozi bistvene naloge registrirane blagovne znamke kot zagotovila izvora in ne škodi ugledu te znamke niti z očrnjenjem njene podobe niti z [...] oslabitvijo niti kakor koli drugače;
- d) ima to pomembno vlogo pri promociji proizvoda trgovca,

ali je ta uporaba zajeta s členom 5(1)(a) Direktive 89/104?

3. Kakšen je v okviru člena 3a(g) [Direktive 84/450] pomen izraza ,okorišča nepošteno z', in zlasti, ali se trgovec, kadar na primerjalnem seznamu primerja svoj proizvod s proizvodom znane blagovne znamke, nepošteno okorišča z ugledom znane blagovne znamke?

4. Kakšen je v okviru člena 3a(h) navedene direktive pomen izraza ‚predstavljanje blaga ali storitev kot imitacije ali kopije‘, in predvsem, ali se ta izraz nanaša na primer, ko stranka, ne da bi povzročala zmedo oziroma zavajala, le po resnici pove, da je glavna značilnost (vonj) njenega proizvoda podobna glavni značilnosti znanega proizvoda, ki je zaščiten z blagovno znamko?
5. Kadar trgovec uporablja znak – ki je podoben ugledni registrirani blagovni znamki, vendar ta znak blagovni znamki ni podoben tako, da bi povzročal zmedo – tako, da:
 - a) ne zmanjša ali ogroža bistvene funkcije registrirane blagovne znamke;
 - b) ne očrni registrirane blagovne znamke ali njenega ugleda oziroma ne obstaja tveganje za to;
 - c) ne zmanjšuje prodaje lastnika blagovne znamke;
 - d) lastnik blagovne znamke ni prikrajšan za ugodnosti pri promociji, ohranjanju ali povečanju vrednosti njegove blagovne znamke;
 - e) vendar ima trgovec zaradi uporabe njegovega znaka, ker je podoben registrirani znamki, tržne ugodnosti,

ali to pomeni, da se ‚okorišča nepošteno‘ z ugledom registrirane znamke v smislu člena 5(2) [Direktive 89/104]?”

Vprašanja za predhodno odločanje

- 31 Tako kot je pojasnilo predložitveno sodišče, se vprašanja od prvega do četrtega o razlagi člena 5(1) Direktive 89/104 in člena 3a(1) Direktive 84/450 nanašajo na uporabo – s strani toženih strank v postopku v glavni stvari – besednih znamk, katerih imetniki so družba L'Oréal in drugi, na primerjalnih seznamih, medtem ko se peto vprašanje o razlagi člena 5(2) Direktive 89/104 nanaša na uporabo škatlic in stekleničk, podobnih škatlicam in stekleničkam izbranih parfumov, ki jih tržijo družba L'Oréal in drugi, ki so zaščitene z besednimi in figurativnimi znamkami. Ker pa se zadnja določba lahko uporabi tudi za uporabo navedenih znamk z zadevnih primerjalnih seznamov, je treba najprej odgovoriti na peto vprašanje.

Peto vprašanje

- 32 S petim vprašanjem predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 5(2) Direktive 89/104 razlagati tako, da se lahko domneva, da se tretja oseba, ki uporablja znak, ki je podoben ugledni znamki, nepošteno okorišča z znamko, v smislu te določbe, kadar mu ta uporaba daje ugodnosti za trženje izdelkov ali storitev, vendar pa to v javnosti ne povzroči verjetnosti zmede ali povzroči škode oziroma tveganja za povzročitev škode znamki ali njenemu imetniku.
- 33 Za uvod je treba poudariti, da pravni in dejanski okvir določi predložitveno sodišče, tako da ni naloga Sodišča, da ponovno odloča o presoji dejanskega stanja (glej v tem smislu

sodbi z dne 13. novembra 2003 v zadevi Neri, C-153/02, Recueil, str. I-13555, točki 34 in 35, in z dne 17. julija 2008 v zadevi ASM Brescia, C-347/06, ZOdl., str. I-5641, točka 28). Zato – čeprav bi se, kot trdi vlada Združenega kraljestva, lahko na prvi pogled zdelo malo verjetno, da uporaba s strani tretjih oseb znamki podobnega znaka za trženje proizvodov, ki so imitacija proizvodov, za katere je bila ta znamka registrirana, prinaša ugodnosti pri trženju tretjih oseb, ne da bi hkrati škodila podobi ali trženju proizvodov, ki jih ta znamka označuje – je Sodišče vezano na to trditev predložitvenega sodišča.

34 Odstavek 2 člena 5 Direktive 89/104 v korist uglednih znamk določa obsežnejše varstvo od določenega v odstavku 1. Poseben pogoj tega varstva je neutemeljena uporaba znaka, ki je enak ali podoben registrirani znamki, s katero se nepošteno izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled te znamke oziroma bi se izkoriščal ali oškodoval njen razlikovalni značaj ali ugled (glej v tem smislu sodbe z dne 22. junija 2000 v zadevi Marca Mode, C-425/98, Recueil, str. I-4861, točka 36; z dne 23. oktobra 2003 v zadevi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, C-408/01, Recueil, str. I-12537, točka 27, in z dne 10. aprila 2008 v zadevi adidas in adidas Benelux, C-102/07, ZOdl., str. I-2439, točka 40, in glede člena 4(4)(a) Direktive 89/104 sodbo z dne 27. novembra 2008 v zadevi Intel Corporation, C-252/07, ZOdl., str. I-8823, točka 26).

35 Poleg tega je Sodišče pojasnilo, da se člen 5(2) Direktive 89/104 uporablja tudi v zvezi s proizvodi in storitvami, ki so enaki ali podobni proizvodom in storitvam, za katere je znamka registrirana (glej v tem smislu sodbo z dne 9. januarja 2003 v zadevi Davidoff, C-292/00, Recueil, str. I-389, točka 30, ter zgoraj navedeni sodbi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, točke od 18 do 22, in adidas in adidas Benelux, točka 37).

36 Morebitne kršitve iz člena 5(2) Direktive so posledica nekolikšne podobnosti med znamko in znakom, zaradi katere upoštevna javnost med njima vzpostavi zvezo, čeprav ju ne zamenjuje. Ne zahteva se torej, da je stopnja podobnosti med znamko z ugledom in znakom, ki ga uporabljajo tretje osebe, taka, da bi pri upoštevni javnosti nastala verjetnost zmede. Zadostuje, da upoštevna javnost zaradi stopnje podobnosti med

znamko z ugledom in znakom začne znak povezovati z znamko (glej zgoraj navedeni sodbi Adidas-Salomon in Adidas Benelux, točki 29 in 31, in adidas in adidas Benelux, točka 41).

37 Obstoje take zveze pri upoštevanju javnosti pomeni nujen pogoj, ki pa sam po sebi ne zadostuje za ugotovitev obstoja ene od kršitev, zoper katere je s členom 5(2) Direktive 89/104 zagotovljeno varstvo v korist uglednih znamk (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Intel Corporation, točki 31 in 32).

38 Te kršitve so, prvič, oškodovanje razlikovalnega značaja znamke, drugič, oškodovanje ugleda te znamke in, tretjič, izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda navedene znamke (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Intel Corporation, točka 27).

39 Oškodovanje razlikovalnega značaja prejšnje znamke – pri čemer se to oškodovanje označuje tudi z besedami „oslabitev“, „izpodjedanje“ ali „zabris“ – obstaja, če je sposobnost te znamke – da proizvode ali storitve, za katere je registrirana in za katere se uporablja, označuje tako, kot da izvirajo od imetnika navedene znamke – oslABLJENA, ker uporaba poznejše znamke povzroči razpršitev identitete prejšnje znamke in njene razpoznavne moči v javnosti. Tako je zlasti takrat, kadar prejšnja znamka, ki je izzvala takojšnje povezovanje s proizvodi ali storitvami, za katere je registrirana, tega ne more več povzročiti (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Intel Corporation, točka 29).

40 Kar zadeva škodo, povzročeno ugledu znamke, kar se označuje tudi z besedama „očrnjenje“ ali „razvrednotenje“, ta škoda nastane, če javnost zazna proizvode ali storitve, za katere tretje osebe uporabljajo enak ali podoben znak tako, da se zmanjša privlačnost znamke. Tveganje za nastanek te škode lahko izhaja zlasti iz dejstva, da imajo proizvodi ali storitve, ki jih ponujajo tretje osebe, lastnost ali značilnost, zaradi katere lahko negativno vplivajo na podobo znamke.

- 41 Kar zadeva pojem „nepošteno izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda znamke“, kar se označuje tudi z besednima zvezama „obešanje na ugled“ in „free-riding“, se ta pojem ne nanaša na oškodovanje znamke, temveč na prednosti, ki jih imajo tretje osebe z uporabo enakega ali podobnega znaka. Vključuje zlasti primere, v katerih se zaradi prenosa podobe znamke ali značilnosti, ki jih podoba prikazuje, na proizvode, na katere se nanaša enak ali podoben znak, pojavi očitno izkoriščanje z obešanjem na ugled ugledne znamke.
- 42 Že ena od teh treh kršitev zadošča za uporabo člena 5(2) Direktive 89/104 (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Intel Corporation, točka 28).
- 43 Iz tega izhaja, da se korist, ki jo ima tretja oseba zaradi razlikovalnega značaja ali ugleda znamke, lahko izkaže za nepošteno, čeprav se z uporabo enakega ali podobnega znaka ne oškoduje niti razlikovalni značaj niti ugled znamke oziroma, splošneje, imetnik te znamke.
- 44 Za ugotovitev, ali se z uporabo nepošteno izkorišča razlikovalni značaj ali ugled znamke, je treba opraviti celovito presojo, ki upošteva vse ustrezne dejavnike obravnavanega primera, predvsem pa intenzivnost ugleda ter stopnjo razlikovalnega značaja znamke, stopnjo podobnosti med nasprotujočima si znamkama ter naravo in stopnjo bližine zadevnih proizvodov ali storitev. V zvezi z intenzivnostjo ugleda in stopnjo razlikovalnega značaja znamke je Sodišče že razsodilo, da večja ko bosta razlikovalni značaj in ugled te znamke, lažje bo sprejeti obstoj kršitve. Iz sodne prakse prav tako izhaja, da hitreje in močnejše ko se ob znaku sproži misel na znamko, večje je tveganje, da sedanja ali prihodnja uporaba znaka nepošteno izkorišča ali oškoduje razlikovalni značaj ali ugled znamke (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Intel Corporation, točke od 67 do 69).

45 Poleg tega je treba poudariti, da se v okviru te celovite presoje lahko, odvisno od primera, upošteva tudi obstoj tveganja oslabitve ali očrnenja znamke.

46 V obravnavani zadevi ni dvoma, da družbi Malaika in Starion škatlice in stekleničke, ki so podobne uglednim znamkam, ki so jih registrirali družba L'Oréal in drugi, uporabljata za trženje parfumov, ki so imitacija „nižjega cenovnega razreda“ luksuznih parfumov, za katere so navedene znamke registrirane in za katere se uporabljajo.

47 V zvezi s tem je predložitveno sodišče ugotovilo zvezo med nekaterimi embalažami, ki jih uporabljata družbi Malaika in Starion, na eni strani in nekaterimi znamkami, ki se nanašajo na škatlice in stekleničke in katerih imetniki so družba L'Oréal in drugi, na drugi strani. Poleg tega je iz predložitvene odločbe razvidno, da ta zveza daje toženim strankam v postopku v glavni stvari tržne ugodnosti. Iz predložitvene odločbe je prav tako razvidno, da je podobnost med navedenimi znamkami in proizvodi, ki jih trži ta družbi Malaika in Starion namerna, in sicer zato, da bi v javnosti prišlo do povezovanja med izbranimi parfumi in njihovimi imitacijami, da bi se tako olajšalo trženje zadnjih.

48 Predložitveno sodišče bo moralo pri splošni presoji, ki jo bo moralo opraviti za ugotovitev, ali gre v teh okoliščinah za nepošteno izkoriščanje razlikovalnega značaja ali ugleda znamke, med drugim upoštevati dejstvo, da je namen uporabe škatlic in stekleničk, podobnih škatlicam in stekleničkam imitiranih parfumov, pridobitev ugodnosti pri oglaševanju zaradi razlikovalnega značaja in ugleda znamk, pod katerimi se tržijo ti parfumi.

49 V zvezi s tem je treba pojasniti, da kadar se tretja oseba skuša z uporabo ugledni znamki podobnega znaka obesiti na njen ugled – in sicer zaradi pridobitve ugodnosti zaradi njene privlačnosti, ugleda in veljave ter zaradi izkoriščanja tržnih prizadevanj imetnika znamke za ustvarjenje in ohranitev podobe te znamke brez kakršnega koli finančnega

nadomestila in brez tovrstnega truda – je treba koristi, ki nastanejo zaradi te uporabe, šteti za nepošteno izkoriščanje razlikovalnega značaja in ugleda navedene znamke.

- 50 Glede na zgoraj navedeno je treba na peto vprašanje odgovoriti, da je treba člen 5(2) Direktive 89/104 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.

Prvo in drugo vprašanje

- 51 S prvim vprašanjem predložitveno sodišče sprašuje, ali je treba člen 5(1)(a) ali (b) Direktive 89/104 razlagati tako, da lahko imetnik registrirane znamke tretjim osebam v primerjalnem oglaševanju prepove uporabo 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. Z drugim vprašanjem, ki ga je treba preučiti skupaj s prvim, pa v bistvu sprašuje, ali imetnik ugledne znamke lahko nasprotuje tej uporabi na podlagi člena 5(1)(a), kadar ta uporaba ne more oškodovati znamke ali ogroziti katere od njenih funkcij, vendar pa je vseeno pomembna za promocijo blaga ali storitev tretjih oseb.

- 52 Za uvod je treba poudariti, da se primerjalni seznam, kakršni so v postopku v glavni stvari, lahko štejejo za primerjalno oglaševanje. Na podlagi člena 2, točka 1, Direktive 84/450 namreč oglaševanje pomeni kakršnokoli obliko predstavitve v zvezi s trgovsko, poslovno, obrtno dejavnostjo ali svobodno poklicno dejavnostjo, katere namen je spodbujanje prodaje blaga ali storitev. V skladu z navedenim členom 2, točka 2a, je treba tako oglaševanje opredeliti kot primerjalno, če izrecno ali z nakazovanjem določa identiteto konkurenta ali blaga oziroma storitev, ki jih ponuja konkurent. Glede na te posebno široke opredelitve se lahko primerjalno oglaševanje pojavi v zelo različnih oblikah (glej v tem smislu sodbe z dne 25. oktobra 2001 v zadevi Toshiba Europe, C-112/99, Recueil, str. I-7945, točki 28 in 31; z dne 8. aprila 2003 v zadevi Pippig Augenoptik, C-44/01, Recueil, str. I-3095, točka 35; z dne 19. aprila 2007 v zadevi De Landtsheer Emmanuel, C-381/05, ZOdl., str. I-3115, točka 16, in z dne 12. junija 2008 v zadevi O2 Holdings in O2 (UK), C-533/06, ZOdl., str. I-4231, točka 42).
- 53 Poleg tega je Sodišče že presodilo, da je treba dejstvo, da oglaševalec pri primerjalnem oglaševanju uporabi znak, ki je enak ali podoben znamki konkurenta, da bi določil identiteto blaga ali storitev, ki jih konkurent ponuja, razumeti kot uporabo za samo blago ali storitve oglaševalca v smislu člena 5(1) in (2) Direktive 89/104. Taka uporaba se torej, odvisno od primera, lahko prepove na podlagi teh določb (glej zgoraj navedeno sodbo O2 Holdings in O2 (UK), točki 36 in 37).
- 54 Vendar pa je Sodišče pojasnilo, da imetnik registrirane znamke nima pravice tretji osebi prepovedati, da pri primerjalnem oglaševanju, ki izpolnjuje vse pogoje za dopustnost iz navedenega člena 3a(1) Direktive 84/450, uporabi znak, enak ali podoben tej znamki (glej zgoraj navedeno sodbo O2 Holdings in O2 (UK), točki 45 in 51).
- 55 Prav tako je treba poudariti, da ni dvoma, da sta družbi Malaika in Starion na primerjalnih seznamih parfumov uporabili besedne znamke Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs in Noa, ki so jih registrirali družba L'Oréal in drugi, in ne znake, ki bi bili zgolj podobni tem znamkam. Poleg tega so bile uporabljene za proizvode, enake tistim, za katere so bile registrirane navedene znamke, in sicer parfume.

56 Ta uporaba spada na področje uporabe člena 5(1)(a) Direktive 89/104, in ne na področje uporabe člena 5(1)(b).

57 Na podlagi člena 5(1), prvi stavek, Direktive 89/104 registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. V skladu s členom 5(1)(a) te direktive ta izključna pravica imetniku dovoljuje, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka.

58 Sodišče je že presodilo, da je bila izključna pravica iz člena 5(1)(a) Direktive 89/104 dana zato, da imetnik znamke lahko zavaruje svoje posebne interese kot imetnik znamke, in sicer zato, da se zagotovi, da znamka lahko opravi svoje naloge, in da mora biti zato izvrševanje teh pravic pridržano za primere, v katerih uporaba znaka s strani tretjega vpliva ali lahko vpliva na naloge znamke (sodbe z dne 12. novembra 2002 v zadevi Arsenal Football Club, C-206/01, Recueil, str. I-10273, točka 51; z dne 16. novembra 2004 v zadevi Anheuser-Busch, C-245/02, ZOdl., str. I-10989, točka 59, in z dne 25. januarja 2007 v zadevi Adam Opel, C-48/05, ZOdl., str. I-1017, točka 21). Med te naloge ne spada samo bistvena naloga znamke potrošniku jamčiti za poreklo proizvoda ali storitve, ampak tudi druge, zlasti zagotavljanje kakovosti zadevnega proizvoda ali storitve, sporočanje, investiranje ali oglaševanje.

59 Varstvo, podeljeno s členom 5(1)(a) Direktive 89/104, je tako obsežnejše od določenega v členu 5(1)(b), za katerega uporabo se zahteva obstoj verjetnosti zmede in torej možnosti vplivanja na bistvene naloge znamke (glej v tem smislu zgoraj navedeni sodbi Davidoff, točka 28, in O2 Holdings in O2 (UK), točka 57). Na podlagi desete uvodne izjave Direktive 89/104 je namreč varstvo, ki ga zagotovi registrirana znamka, absolutno v primeru enakosti znamke in znaka ter blaga ali storitev, medtem ko v primeru podobnosti med znamko in znakom ter blagom ali storitvami verjetnost zmede pomeni poseben pogoj takšnega varstva.

- 60 Iz sodne prakse, navedene v točki 58 te sodbe, izhaja, da imetnik znamke na podlagi člena 5(1)(a) Direktive 89/104 ne more nasprotovati uporabi znamki enakega znaka, če ta uporaba ne more oškodovati nobene od nalog te znamke (glej tudi zgoraj navedeni sodbi Arsenal Football Club, točka 54, in Adam Opel, točka 22).
- 61 Sodišče je tako že presodilo, da so nekatere vrste uporabe zgolj v opisne namene izključene s področja uporabe člena 5(1) Direktive 89/104, saj ne vplivajo na nobenega od interesov, ki so varovani s to določbo, in se torej zanje ne uporablja pojem uporabe v smislu te določbe (glej v tem smislu sodbo z dne 14. maja 2002 v zadevi Hölterhoff, C-2/00, Recueil, str. I-4187, točka 16).
- 62 V zvezi s tem pa je treba pojasniti, da so okoliščine, opisane v postopku v glavni stvari, bistveno drugačne od okoliščin v zadevi, v kateri je bila izdana zgoraj navedena sodba Hölterhoff, ker besedne znamke, katerih imetniki so družba L'Oréal in drugi, s primerjalnih seznamov, ki jih širita družbi Malaika in Starion, nimajo le opisnega namena, temveč tudi oglaševalski.
- 63 Predložitveno sodišče mora presoditi, ali v okoliščinah, kakršne so v postopku v glavni stvari, uporaba znamk, katerih imetniki so družba L'Oréal in drugi, lahko vpliva na naloge teh znamk, kakršne so zlasti naloge sporočanja, investiranja ali oglaševanja.
- 64 Poleg tega je zato, ker je to sodišče ugotovilo, da imajo navedene znamke ugled, njihova uporaba na primerjalnih seznamih lahko prepovedana tudi na podlagi člena 5(2) Direktive 89/104, za katerega uporabo se ne zahteva nujno, kot je bilo ugotovljeno v točki 50 te sodbe, obstoj tveganja oškodovanja znamke ali njenega imetnika, če ima tretja oseba neupravičene koristi zaradi uporabe te znamke.

⁶⁵ Glede na zgornje ugotovitve je treba na prvo in drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 5(1)(a) Direktive 89/104 razlagati tako, da lahko imetnik registrirane znamke tretjim osebam v primerjalnem oglaševanju prepove uporabo znaka, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za dopustnost iz navedenega člena 3a(1) Direktive 84/450, 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.

Tretje in četrto vprašanje

⁶⁶ S tretjim in četrtem vprašanjem, ki ju je treba obravnavati skupaj, predložitveno sodišče v bistvu sprašuje, ali je treba člen 3a(1) Direktive 84/450 razlagati tako, da se oglaševalec – če z uporabo primerjalnega seznama, ne da bi povzročal zmedo ali zavajal, navede, da je glavna značilnost njegovega proizvoda podobna glavni značilnosti proizvoda, ki se trži pod ugledno znamko in katerega imitacija je proizvod oglaševalca – nepošteno okorišča z ugledom navedene znamke v smislu člena 3a(1)(g) ali predstavlja „blago ali storitev kot imitacijo ali kopijo“ v smislu navedenega člena 3a(1)(h).

⁶⁷ V členu 3a Direktive 84/450 so v odstavku 1, od (a) do (h), naštetih pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni, da se dovoli primerjalno oglaševanje.

⁶⁸ S temi pogoji je določeno tehtanje različnih interesov, ki so lahko prizadeti z dovolitvijo primerjalnega oglaševanja. Tako je iz povezanega branja druge, sedme in devete uvedne izjave Direktive 97/55 razvidno, da je namen tega člena 3a spodbuditev konkurence med dobavitelji blaga in storitev v korist potrošnikov, s čimer se konkurentom omogoči

objektivno prikazati odlike različnih primerljivih izdelkov in se hkrati prepovejo prakse, ki lahko povzročajo izkrivljanje konkurence, škodijo konkurentom in škodljivo vplivajo na izbiro potrošnikov.

69 Iz tega izhaja, da je treba pogoje, ki so naštet v navedenem členu 3a(1), razlagati kar najmilejše, tako da se omogoči oglaševanje z objektivno primerjavo lastnosti blaga ali storitev (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo De Landtsheer Emmanuel, točka 35 in navedena sodna praksa), pri čemer pa je treba zagotoviti, da se primerjalno oglaševanje ne uporabi v nasprotju s pravili o varstvu konkurence in nepošteno ali tako, da škodi interesom potrošnikov.

70 Kar zadeva, konkretnije, uporabo znamke konkurenta pri primerjalnem oglaševanju, je s členom 3a(1) Direktive 84/450 ta uporaba odvisna od izpolnitve štirih posebnih pogojev, določenih v odstavku 1(d), (e), (g) in (h). Tako se zahteva tudi, da uporaba znamke ne ustvarja verjetnosti zmede, ne diskreditira ali očrni znamke, se ne okorišča nepošteno z ugledom blagovne znamke in ne predstavlja blaga ali storitev kot imitacije ali kopije blaga ali storitev, ki imajo znamko.

71 Kot je razvidno iz uvodnih izjav od trinajste do petnajste Direktive 97/55, je namen teh pogojev uskladiti na eni strani interes imetnika znamke, da se mu zagotovi varstvo njegove izključne pravice, ter na drugi strani interes konkurentov tega imetnika in interes potrošnikov, da imajo na voljo učinkovito primerjalno oglaševanje, s katerim se objektivno poudarijo razlike med ponujenim blagom in storitvami.

72 Iz tega izhaja, da je uporaba znamke konkurenta v primerjalnem oglaševanju s pravom Skupnosti dopuščena, kadar pomeni tako objektivno poudarjanje razlik, katerega

namen ali posledica niso položaji nelojalne konkurence, kot so opisani zlasti v členu 3a(1)(d), (e), (g) in (h) Direktive 84/450 (glej v tem smislu zgoraj navedeno sodbo Pippig Augenoptik, točka 49).

- 73 Glede, prvič, člena 3a(1)(h) Direktive 84/450, na podlagi katerega primerjalno oglaševanje ne sme predstavljati blaga ali storitev kot imitacije ali kopije blaga ali storitev, ki imajo zaščiteno blagovno znamko ali trgovsko ime, je treba ugotoviti, da je iz besedila te določbe in iz devetnajste uvodne izjave Direktive 97/55 jasno razvidno, da se ta pogoj ne uporablja le za ponarejene proizvode, temveč tudi za vsako imitacijo ali kopijo.
- 74 Poleg tega iz sistematične razlage člena 3a(1)(h) Direktive 84/450 izhaja, da se s tem členom ne zahteva niti obstoj zavajajoče narave primerjalnega oglaševanja niti obstoj verjetnosti zmede. Neobstoj take narave in tega tveganja sta namreč neodvisna pogoja za dovolitev primerjalnega oglaševanja, ki sta določena v navedenem členu 3a(1)(a) in (d).
- 75 Poseben namen pogoja, določenega v členu 3a(1)(h) Direktive 84/450, je prepoved oglaševalcu, da pri primerjalnem oglaševanju navede dejstvo, da so proizvodi ali storitve, ki jih trži, imitacija ali kopija proizvodov ali storitev, za katere je registrirana znamka. V zvezi s tem, kot je v točki 84 sklepnih predlogov poudaril generalni pravobranilec, niso prepovedana le oglasna sporočila, ki izrecno opozarjajo na imitacijo ali kopijo, temveč tudi tista, ki glede na celovito predstavitev in gospodarske okoliščine obravnavanega primera javnosti, na katero je oglaševanje naslovljeno, lahko prenašajo tak vtis.
- 76 Ni dvoma, da je namen in posledica primerjalnih seznamov, ki so predmet postopka v glavni stvari, da zadevni javnosti prikažejo izviren parfum, glede katerega se parfumi, ki jih trži ta družbi Malaika in Starion, štejejo za imitacijo. Ti sezname potrjujejo tudi dejstvo, da zadnjenavedeni parfumi pomenijo imitacijo parfumov, ki se tržijo pod

nekaterimi znamkami, katerih imetniki so družba L'Oréal in drugi, in so zato proizvodi, ki jih oglaševalec trži kot imitacijo proizvodov, ki imajo zaščiteno blagovno znamko, v smislu člena 3a(1)(h) Direktive 84/450. Kot je v točki 88 sklepnih predlogov ugotovil generalni pravobranilec, v zvezi s tem ni pomembno, ali oglasno sporočilo opozarja, da gre za imitacijo proizvoda, ki ima zaščiteno blagovno znamko, v celoti ali le za imitacijo bistvene značilnosti tega proizvoda, tako kot v obravnavani zadevi vonja zadevnega proizvoda.

77 Kar zadeva, drugič, člen 3a(1)(g) Direktive 84/450, na podlagi katerega se primerjalno oglaševanje ne sme nepošteno okoriščati z ugledom blagovne znamke, je treba ugotoviti, da pojem „nepošteno okoriščanje“ s tem ugledom, ki se uporablja tako v navedeni določbi kot tudi v členu 5(2) Direktive 89/104, je treba ob upoštevanju uvodnih izjav od trinajste do petnajste Direktive 97/55, načeloma sprejeti enako razlago (glej po analogiji zgoraj navedeno sodbo O2 Holdings in O2 (UK), točka 49).

78 Ker je bilo v točki 76 ugotovljeno, da so na primerjalnih seznamih, ki jih uporabljajo tožene stranke v postopku v glavni stvari, predstavljeni parfumi, ki jih te tržijo kot imitacijo ali kopijo proizvodov, ki imajo zaščiteno blagovno znamko, v smislu člena 3a(1)(h) Direktive 84/450, je treba tretje vprašanje razumeti tako, da se z njim želi izvedeti, ali je v teh okoliščinah korist, ki izvira iz uporabe navedenih seznamov, pridobljena neupravičeno v smislu navedenega člena 3a(1)(g).

79 V zvezi s tem je treba ugotoviti, da kadar je primerjalno oglaševanje – s katerim se predstavljajo proizvodi oglaševalca kot imitacija proizvoda z blagovno znamko – v skladu z Direktivo 84/450 opredeljeno, kot da je v nasprotju z lojalno konkurenco in torej nezakonito, je korist, ki jo ima oglaševalec zaradi takega oglaševanja, rezultat nelojalne konkurence in jo je treba zato šteti za neupravičeno pridobljeno.

- 80 Zato je treba na tretje in četrto vprašanje odgovoriti, da je treba člen 3a(1) Direktive 84/450 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).

Stroški

- 81 Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (prvi senat) razsodilo:

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).

Podpisi