

DOMSTOLENS DOM (första avdelningen)

den 18 juni 2009*

I mål C-487/07,

angående en begäran om förhandsavgörande enligt artikel 234 EG, framställd av Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Förenade kungariket) genom beslut av den 22 oktober 2007, som inkom till domstolen den 5 november 2007, i målet

L'Oréal SA,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC,

Laboratoire Garnier & Cie

mot

Bellure NV,

* Rättegångsspråk: engelska.

Malaika Investments Ltd, verksamt under näringskännetecknet Honey pot cosmetic & Perfumery Sales,

Starion International Ltd,

meddelar

DOMSTOLEN (första avdelningen)

sammansatt av avdelningsordföranden P. Jann samt domarna M. Ilešič (referent), A. Tizzano, A. Borg Barthet och E. Levits,

generaladvokat: P. Mengozzi,
justitiesekreterare: handläggaren R. Şereş,

efter det skriftliga förfarandet och förhandlingen den 5 november 2008,

med beaktande av de yttranden som avgetts av:

- L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoire Garnier & Cie, genom H. Carr och D. Anderson, QC, samt genom J. Reid, barrister, befullmäktigade av Baker & McKenzie LLP,

- Malaika Investments Ltd och Starion International Ltd, genom R. Wyand, QC, samt genom H. Porter och T. Moody-Stuart, solicitors,

- Förenade kungarikets regering, genom T. Harris därefter av L. Seeboruth, båda i egenskap av ombud, biträdda av S. Malynciz, barrister,

- Frankrikes regering, genom G. de Bergues, A.-L. During och B. Beaupère-Manokha, samtliga i egenskap av ombud,

- Nederländernas regering, genom C. Wissels, i egenskap av ombud,

- Polens regering, genom A. Rutkowska och K. Rokicka, båda i egenskap av ombud,

- Portugals regering, genom L. Inez Fernandes och I. Vieira da Silva, båda i egenskap av ombud,

- Europeiska gemenskapernas kommission, genom W. Wils och H. Krämer, båda i egenskap av ombud,

och efter att den 10 februari 2009 ha hört generaladvokatens förslag till avgörande,

följande

Dom

- 1 Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.1 och 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) och av artikel 3a.1 i rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om vilseledande och jämförande reklam (EGT L 250, s. 17; svensk specialutgåva, område 15, volym 4, s. 211), i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997 (EGT L 290, s. 18) (nedan kallat direktiv 84/450).

- 2 Begäran har framställts i ett mål som anhängiggjorts av L'Oréal SA, Lancôme Parfums et beauté & Cie SNC och Laboratoires Garnier & Cie (nedan gemensamt kallade L'Oréal m.fl.) mot Bellure NV (nedan kallat Bellure), Malaika Investments Ltd, som är verksam under näringskännetecknet Honey pot cosmetics & Perfumery Sales (nedan kallat Malaika), och Starion International Ltd (nedan kallat Starion) med yrkande om att de senare döms för varumärkesförfalskning.

Tillämpliga bestämmelser

De gemenskapsrättsliga bestämmelserna

- 3 Direktiv 89/104 upphävdes genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EUT L 299, s. 25), som trädde i kraft den 28 november 2008. Med hänsyn till tidpunkten för de faktiska omständigheterna ska dock målet vid den nationella domstolen avgöras med tillämpning av direktiv 89/104.

4 Tionde skälet i direktiv 89/104 har följande lydelse:

”Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget, är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och [mellan] varorna eller tjänsterna. Skyddet gäller också vid likhet mellan märket och tecknet och [mellan] varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna. Formerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan skall regleras av nationella procedurregler som inte berörs av detta direktiv.”

5 I artikel 5, som har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, föreskrivs följande:

”1. Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

- a) tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

- b) tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket.

2. En medlemsstat kan också besluta att innehavaren skall ha rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på varor och tjänster av annan art än dem för vilka varumärket är registrerat, om detta är känt i den medlemsstaten och om användningen av tecknet utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé.

3. Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

...

b) Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

...

d) Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

...”

- 6 Artikel 6 har rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”. I artikel 6.1 föreskrivs följande:

”Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

...

- b) uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

...”

- 7 Bestämmelser om jämförande reklam infördes i direktiv 84/450, i dess ursprungliga lydelse, genom direktiv 97/55.

- 8 Skälen 2, 7, 9, 11, 13–15 och 19 i direktiv 97/55 har följande lydelse:

”(2) Den inre marknads fullbordan kommer att medföra alltfler urvalsmöjligheter. Konsumenterna kan och måste på bästa sätt utnyttja den inre marknaden och

reklamen är ett betydelsefullt sätt att frambringa verkliga avsättningsmöjligheter i hela gemenskapen för alla varor och tjänster. De grundläggande bestämmelserna om utformningen av och innehållet i jämförande reklam bör vara enhetliga och förutsättningarna för användning av jämförande reklam i medlemsstaterna bör harmoniseras. Om dessa villkor uppfylls kommer det att bli lättare att på ett objektivt sätt visa fördelarna med olika jämförbara produkter. Jämförande reklam kan också till konsumentens fördel stimulera konkurrensen mellan leverantören av varor och tjänster.

...

- (7) Villkor för tillåten jämförande reklam, bör såvitt avser själva jämförelsen för att kunna avgöra vilka metoder för jämförande reklam som kan snedvrída konkurrensen, skada en konkurrent och negativt påverka konsumenternas valmöjligheter. Dessa villkor för tillåten reklam bör inbegripa kriterier för objektiv jämförelse av varors och tjänsters egenskaper.

...

- (9) För att hindra att jämförande reklam används på ett illojalt sätt som hindrar den fria konkurrensen bör endast jämförelser mellan konkurrerande varor och tjänster som svarar mot samma behov eller är avsedda för samma ändamål tillåtas.

...

(11) Villkoren för jämförande reklam bör vara kumulativa och iakttas i sin helhet. ...

...

(13) Genom artikel 5 i ... direktiv 89/104 ... ges innehavaren av ett registrerat varumärke ensamrätt, däribland rätt att hindra tredje man från att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt med eller liknar varumärket med avseende på identiska varor eller tjänster samt, i förekommande fall, även med avseende på andra varor.

(14) För att jämförande reklam skall vara verkningsfull kan det emellertid vara absolut nödvändigt att peka ut ... en konkurren[t]s varor eller tjänster genom att [det] hänvisas till ett varumärke eller ett firmanamn som tillhör konkurrenten.

(15) En sådan användning av en annans varumärke, firmanamn eller andra särskiljande märken utgör inte något intrång i ensamrätten i fall då villkoren i detta direktiv är uppfyllda eftersom det avsedda syftet endast är att särskilja dem och därigenom framhäva skillnader på ett objektivt sätt.

...

[19] En jämförelse som framställer en vara eller en tjänst som en imitation eller en exakt kopia av en vara eller en tjänst som har ett skyddat varumärke eller firmanamn anses inte uppfylla villkoren för tillåten jämförande reklam.”

9 I artikel 1 i direktiv 84/450 anges att syftet med detta direktiv bland annat är att ange under vilka förutsättningar jämförande reklam är tillåten.

10 I artikel 2.1 i detta direktiv definieras reklam såsom ”varje form av framställning i samband med närings- eller affärsverksamhet, hantverk eller yrkesutövning för att främja tillhandahållandet av varor eller tjänster, däribland fast egendom, rättigheter och skyldigheter”. Enligt artikel 2.2a utgörs jämförande reklam av ”all reklam som uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjänster som tillhandahålls av en konkurrent”.

11 I artikel 3a.1 föreskrivs följande:

”Jämförande reklam skall, såvitt avser själva jämförelsen, vara tillåten under förutsättning att

a) den inte är vilseledande enligt artiklarna 2.2, 3 och 7.1,

...

- d) den inte medför förväxling på marknaden mellan annonsören och en konkurrent eller mellan annonsörens och en konkurrents varumärken, firmanamn eller andra kännetecken, varor eller tjänster,

- e) den varken misskrediterar eller uttrycker sig nedsättande om en konkurrents varumärken, firmanamn eller andra kännetecken, varor, tjänster, verksamhet eller förhållanden,

- ...

- g) den inte drar otillbörlig fördel av en konkurrents varumärkes, firmanamns eller andra känneteckens renommé eller av en konkurrerande produkts ursprungsbeteckning,

- h) den inte framställer en vara eller en tjänst som en imitation eller ersättning för en vara eller tjänst som har ett skyddat varumärke eller firmanamn.”

De nationella bestämmelserna

¹² Bestämmelserna i direktiv 89/104 införlivades med den nationella rättsordningen genom 1994 års varumärkeslag (Trade Marks Act 1994). Artikel 5.1 a och 5.2 i direktiv 89/104 införlivades genom artikel 10.1 och 10.3 i denna lag.

- ¹³ Bestämmelserna i artikel 3a i direktiv 84/450 införlivades med nationell rätt genom 2000 års föreskrifter om kontroll av vilseledande reklam (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914)). Genom dessa föreskrifter infördes en ny artikel 4 A i 1988 års föreskrifter om kontroll av vilseledande reklam (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)).

Twisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

- ¹⁴ L'Oréal m.fl. ingår i L'Oréalkoncernen, som tillverkar och marknadsför exklusiva parfym. I Förenade kungariket är företagen innehavare av följande kända varumärken som registrerats för parfym och andra doftprodukter:

— Varumärken som avser parfymen Trésor:

— Ordmärket Trésor (nedan kallat ordmärket Trésor).

— Ett ord- och figurmärke som utgörs av en avbildning av Trésors parfymflaska, sedd framifrån och från sidan, på vilken flaska i synnerhet ordet Trésor förekommer (nedan kallat varumärket Trésor i form av en flaska).

— Ett ord- och figurmärke som utgörs av en avbildning av den parfymförpackning som flaskan saluförs i, sedd framifrån, på vilken i synnerhet ordet Trésor förekommer (nedan kallat varumärket Trésor i form av en förpackning).

- Varumärken som avser parfymen Miracle:
 - Ordmärket Miracle (nedan kallat ordmärket Miracle).
 - Ett ord- och figurmärke som utgörs av en avbildning av Miracles parfymflaska, sedd framifrån, på vilken flaska i synnerhet ordet Miracle förekommer (nedan kallat varumärket Miracle i form av en flaska).
 - Ett ord- och figurmärke som utgörs av en avbildning av den parfymförpackning som Miracles parfymflaska saluförs i, sedd framifrån, på vilken i synnerhet ordet Miracle förekommer (nedan kallat varumärket Miracle i form av en förpackning).
- Ordmärket Anaïs-Anaïs:
- Varumärken som avser parfymen Noa:
 - Ordmärket Noa Noa, samt
 - ord- och figurmärken som består av ordet Noa i ett stiliserat utförande.

- 15 Malaika och Starion saluför imitationer av exklusiva parfymer i Förenade kungariket ur sortimentet Creation Lamis. Starion saluför även imitationer av exklusiva parfymer ur sortimenten Dorall och Stitch.
- 16 Sortimenten Creation Lamis och Dorall tillverkas av Bellure.
- 17 I sortimentet Creation Lamis ingår bland annat parfymen La Valeur, som är en imitation av parfymen Trésor och vars flaska och förpackning är allmänt lika den senare parfymens flaska och förpackning. I sortimentet ingår även parfymen Pink Wonder, som är en imitation av parfymen Miracle och vars flaska och förpackning är allmänt lika den senare parfymens flaska och förpackning.
- 18 I båda fallen är det utrett att likheten inte är sådan att fackmän eller allmänheten vilseleds.
- 19 I sortimentet Dorall ingår bland annat parfymen Coffret d'Or som är en imitation av parfymen Trésor. Dess flaska och förpackning företer en viss likhet med parfymen Trésors flaska och förpackning.
- 20 Förpackningarna till parfymerna i sortimentet Stitch är alldagliga och företer inte någon likhet med de parfymflaskor och parfymförpackningar som saluförs av L'Oréal m.fl.
- 21 Vid saluföringen av sortimenten Creation Lamis, Dorall och Stitch använder Starion och Malaika jämförelselistor som de överlämnar till sina återförsäljare. I listorna anges

ordmärket till den exklusiva parfym som den saluförda parfymen är en imitation av (nedan kallade jämförelselistorna).

- 22 L'Oréal m.fl. väckte talan om varumärkesförfalskning inför High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division mot Bellure, Malaika och Starion.
- 23 L'Oréal m.fl. gjorde dels gällande att användningen av jämförelselistorna innebar ett intrång i deras rättigheter till ordmärkena Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs och Noa, samt till ord- och figurmärkena Noa, i strid med artikel 10.1 i 1994 års varumärkeslag.
- 24 De hävdade vidare att imitationen av deras produkters flaskor och förpackningar samt försäljningen av parfym i sådana förpackningar utgjorde ett intrång i deras rättigheter till ordmärkena Trésor och Miracle samt till ord- och figurmärkena avseende flaskan Trésor, förpackningen Trésor, flaskan Miracle och förpackningen Miracle, i strid med artikel 10.3 i 1994 års varumärkeslag.
- 25 Genom dom av den 4 oktober 2006 biföll High Court talan i den del som grundades på artikel 10.1 i 1994 års varumärkeslag. Den del av talan som grundades på artikel 10.3 i 1994 års varumärkeslag bifölls däremot endast vad gäller varumärket Trésor i form av en förpackning och varumärket Miracle i form av en flaska.
- 26 Såväl Malaika och Starion som L'Oréal m.fl. överklagade domen till Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

- 27 När det gäller jämförelselistorna vari de ordmärken nämns som L'Oréal m.fl. är innehavare till och vilka listor företagen anser utgör jämförande reklam i den mening som avses i direktiv 84/450, så önskar den nationella domstolen få klarhet i huruvida det är möjligt att förbjuda användning av en konkurrents varumärke i sådana listor med stöd av artikel 5.1 a i direktiv 89/104.
- 28 Om detta är fallet önskar nämnda domstol få klarlagt om sådan användning emellertid kan tillåtas enligt artikel 6.1 b i direktiv 89/104. Court of Appeal anser att användning av en konkurrents varumärke i jämförande reklam iakttar bestämmelserna i artikel 6 i direktiv 89/104 om reklamen uppfyller kraven i artikel 3a i direktiv 84/450, varför en tolkning av den senare bestämmelsen är nödvändig för att nämnda domstol ska kunna avgöra målet.
- 29 När det gäller användningen av förpackningar och flaskor som liknar förpackningar och flaskor tillhörande de exklusiva parfymen som L'Oréal m.fl. saluför så önskar den nationella domstolen få begreppet "otillbörlig fördel" i artikel 5.2 i direktiv 89/104 klarlagt.
- 30 Under dessa omständigheter beslutade Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:
- "1) Är artikel 5.1 a eller 5.1 b i direktiv 89/104 tillämplig när en näringsidkare, i reklam för sina egna varor eller tjänster, använder en konkurrents registrerade varumärke för att jämföra egenskaperna (i synnerhet doften) hos de varor eller tjänster som näringsidkaren marknadsför med egenskaperna (i synnerhet doften) hos de varor eller tjänster som konkurrenten marknadsför under det varumärket, och detta sker på ett sådant sätt att förväxling inte sker eller varumärkets grundläggande funktion att ange varans ursprung inte äventyras på annat sätt?"

- 2) Är artikel 5.1 a i direktiv 89/104 tillämplig när en näringsidkare i sin verksamhet använder (särskilt i en jämförelselista) ett välkänt registrerat varumärke för att ange egenskaper hos sin egen produkt (särskilt dess doft) på ett sådant sätt att
- a) det inte medför någon form av risk för förväxling,
 - b) det inte påverkar försäljningen av de produkter som säljs under det välkända registrerade varumärket,
 - c) det inte äventyrar det registrerade varumärkets grundläggande funktion att ange varans ursprung och inte är till förfång för varumärkets renommé genom nedsvärtning av varumärkets anseende, genom urvattning eller på annat sätt, och
 - d) det fyller en väsentlig funktion vid marknadsföringen av näringsidkarens produkt?
- 3) Vad är, inom ramen för artikel 3a g i [direktiv 84/450], innebörden av uttrycket 'drar otillbörlig fördel av', och, i synnerhet, när en näringsidkare i en jämförelselista jämför sin produkt med en produkt som saluförs under ett välkänt varumärke, drar denne då otillbörlig fördel av [detta] varumärkes renommé?

- 4) Vad är, inom ramen för artikel 3a h i det ovannämnda direktivet, innebörden av uttrycket 'framställer en vara eller en tjänst som en imitation eller ersättning', och, i synnerhet, omfattar detta uttryck det fallet att någon helt sanningsenligt, utan att ge upphov till förväxling eller vilseledande, påstår att hans produkt har en viktig egenskap (doft) som liknar den som en välkänd produkt som skyddas av ett varumärke har?
- 5) När en näringsidkare använder ett kännetecken som liknar ett registrerat varumärke som är känt, och detta kännetecken inte är så likt det varumärket att det föreligger förväxlingsrisk, på ett sådant sätt att
- a) det registrerade varumärkets grundläggande funktion att ange varans ursprung inte försämras eller äventyras,
 - b) det registrerade varumärket eller dess renommé inte svärtas ned eller blir otydligt, och det inte heller föreligger någon risk för att detta ska ske,
 - c) varumärkesinnehavarens försäljning inte påverkas negativt, och
 - d) varumärkesinnehavaren inte på något sätt berövas frukterna av marknadsföringen, vidmakthållandet eller förbättringarna av sitt varumärke, men
 - e) näringsidkaren dock får en kommersiell fördel av användningen av sitt kännetecken till följd av likheten med det registrerade varumärket,

innebär då detta att denna användning drar 'otillbörlig fördel' av det registrerade varumärkets renommé i den mening som avses i artikel 5.2 i direktiv [89/104]?"

Prövning av tolkningsfrågorna

- 31 Såsom den nationella domstolen har preciserat avser den första, den andra, den tredje och den fjärde tolkningsfrågan, som rör tolkningen av artikel 5.1 i direktiv 89/104 och artikel 3a.1 i direktiv 84/450, svarandenas användning i jämförelselistor av ordmärken som innehas av L'Oréal m.fl. Den femte frågan, som rör tolkningen av artikel 5.2 i direktiv 89/104, gäller däremot användning av förpackningar och flaskor som liknar förpackningar och flaskor tillhörande de exklusiva parfymer som saluförs av L'Oréal m. fl. vilka skyddas av ord- och figurmärken. Eftersom artikel 5.2 i direktiv 89/104 även kan tillämpas på användning av nämnda varumärken i de aktuella jämförelselistorna ska den femte frågan besvaras först.

Den femte frågan

- 32 Den nationella domstolen har ställt den femte frågan för att få klarhet i om artikel 5.2 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att en tredje man som använder ett kännetecken som liknar ett känt varumärke kan anses dra otillbörlig fördel av varumärket enligt denna bestämmelse, om användningen ger vederbörande en fördel vid saluföringen av dennes varor och tjänster utan att för den skull medföra risk för förväxling för allmänheten eller orsakar eller riskerar att orsaka någon skada för varumärket eller dess innehavare.
- 33 Det ska inledningsvis erinras om att det är den nationella domstolen som fastställer de faktiska förhållandena och de tillämpliga bestämmelserna, varför det inte ankommer på EG-domstolen att ifrågasätta bedömningar av fakta (se, för ett liknande resonemang,

dom av den 13 november 2003 i mål C-153/02, Neri, REG 2003, s. I-13555, punkterna 34 och 35, samt av den 17 juli 2008 i mål C-347/06, ASM Brescia, REG 2008, s. I-5641, punkt 28). Även om det, såsom Förenade kungarikets regering och den franska regeringen har gjort gällande, vid ett första påseende kan verka föga troligt att en tredje mans användning av ett kännetecken som liknar ett varumärke, för att saluföra varor som imiterar dem som varumärket registrerats för, innebär en fördel för saluföringen av tredje mans varor utan att detta samtidigt inverkar menligt på anseendet hos eller saluföringen av varor som är försedda med varumärket, är EG-domstolen således bunden av den hypotes som den nationella domstolen ställt upp.

- 34 Genom artikel 5.2 i direktiv 89/104 har det inrättats ett skydd för kända varumärken som är mer omfattande än skyddet enligt punkt 1 i samma artikel. Det särskilda villkoret för detta skydd är att användningen av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar ett registrerat varumärke utan skälig anledning drar eller skulle dra otillbörlig fördel av, eller är eller skulle vara till förfång för, varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (se, för ett liknande resonemang, dom av den 22 juni 2000 i mål C-425/98, Marca Mode, REG 2000, s. I-4861, punkt 36, av den 23 oktober 2003 i mål C-408/01, Adidas-Salomon och Adidas Benelux, REG 2003, s. I-12537, punkt 27, av den 10 april 2008 i mål C-102/07, adidas et adidas Benelux, REG 2008, s. I-2439, punkt 40, samt vad gäller artikel 4.4 a i direktiv 89/104, dom av den 27 november 2008 i mål C-252/07, Intel Corporation, REG 2008, s. I-8823, punkt 26).
- 35 Domstolen har för övrigt preciserat att artikel 5.2 i direktiv 89/104 även är tillämplig på varor eller tjänster som är identiska med eller av liknande slag som de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat (se, för ett liknande resonemang, dom av den 9 januari 2003 i mål C-292/00, Davidoff, REG 2003, s. I-389, punkt 30, och domarna i de ovannämnda målen Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 18–22, samt adidas och adidas Benelux, punkt 37).
- 36 De intrång som åsyftas i artikel 5.2 i direktiv 89/104 är, när de äger rum, följderna av ett visst mått av likhet mellan varumärket och kännetecknet, som medför att omsättningskretsen förknippar kännetecknet med varumärket, det vill säga att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan kännetecknet och varumärket även om omsättningskretsen inte förväxlar dem. Det krävs således inte att det föreligger en sådan grad av likhet mellan det kända varumärket och det av tredje man använda kännetecknet att det föreligger risk att omsättningskretsen förväxlar dem. Det räcker att graden av likhet mellan det kända varumärket och kännetecknet får till följd att omsättningskretsen får uppfattningen att det finns ett samband mellan

kännetecknet och varumärket (se domarna i de ovannämnda målen Adidas-Salomon och Adidas Benelux, punkterna 29 och 31, samt Adidas och Adidas Benelux, punkt 41).

- 37 Ett sådant samband är ett nödvändigt villkor men är inte i sig tillräckligt för att fastställa förekomsten av något av de intrång som artikel 5.2 i direktiv 89/104 skyddar kända varumärken mot (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkterna 31 och 32).
- 38 Dessa intrång utgörs för det första av intrång som innebär förfång för varumärkets särskiljningsförmåga, för det andra intrång som innebär förfång för varumärkets renommé och för det tredje intrång som innebär att det dras otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 27).
- 39 Såvitt avser förfång för varumärkets särskiljningsförmåga, även kallat urvattning, utsuddning eller uttuning, uppkommer sådant förfång när varumärkets förmåga att ange att de varor eller tjänster för vilka det är registrerat försvagas till följd av att en tredje mans användning av ett kännetecken som är identiskt med eller liknar varumärket medför en upplösning av varumärkets identitet och dess inflytande över allmänhetens medvetande. Så är fallet bland annat när varumärket inte längre väcker en omedelbar association till de varor eller tjänster för vilka det är registrerat, vilket det tidigare gjorde (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 29).
- 40 När det gäller förfång för varumärkets renommé, även kallat nedsvärtning eller degradering, så uppkommer sådant förfång när de varor eller tjänster beträffande vilka det identiska eller liknande kännetecknet används av tredje man kan uppfattas av allmänheten på ett sådant sätt att varumärkets attraktionsförmåga minskar. Risk för sådant förfång kan bland annat uppstå när de varor eller tjänster som erbjuds av tredje man har en egenskap eller kvalitet som kan medföra ett negativt inflytande på bilden av varumärket.

- 41 Uttrycket ”drar otillbörlig fördel av ... varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé”, även kallat snyltning eller ”free-riding”, fäster inte vikten vid det förfång varumärket utsatts för, utan vid den fördel det inneburit för tredje man som använt ett identiskt eller liknande kännetecken. Uttrycket omfattar bland annat de fall då det föreligger ett klart utnyttjande i det kända varumärkets kölvatten, på grund av att bilden av varumärket eller de egenskaper som detta förmedlar överförs på de varor som omfattas av det identiska eller liknande kännetecknet.
- 42 Det räcker med ett av dessa tre slags intrång för att artikel 5.2 i direktiv 89/104 ska vara tillämplig (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkt 28).
- 43 Härav följer att den fördel som tredje man dragit av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé kan vara otillbörlig, även om användningen av ett identiskt eller liknande kännetecken inte medför något förfång för vare sig varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller mera allmänt för varumärkesinnehavaren.
- 44 För att avgöra om användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, så ska man göra en helhetsbedömning mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda fallet. Bland dessa faktorer återfinns bland annat hur känt varumärket är och hur stor särskiljningsförmåga det har, graden av likhet mellan de motstående varumärkena samt de aktuella varornas och tjänsternas natur och grad av likhet. Såvitt avser i hur hög grad varumärket är känt respektive hur stor särskiljningsförmåga det har, har domstolen redan slagit fast att ju högre särskiljningsförmåga varumärket har och ju kändare det är, desto lättare är det att anse att intrång föreligger. Av rättspraxis följer även att ju snabbare och tydligare kännetecknet för tankarna till varumärket, desto större är risken att den aktuella eller framtida användningen av kännetecknet drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Intel Corporation, punkterna 67–69).

- 45 Det ska även påpekas att vid en sådan helhetsbedömning kan man i förekommande fall även beakta risken för urvattning eller nedsvärtning av varumärket.
- 46 Det är i målet utrett att Malaika och Starion använder förpackningar och flaskor, vilka liknar kända varumärken registrerade av L'Oréal m.fl., för att saluföra parfymersom utgör "billiga" imitationer av de lyxparfymersom varumärkena registrerats och används för.
- 47 Den nationella domstolen har i detta hänseende konstaterat ett samband mellan å ena sidan vissa förpackningar som Malaika och Starion använder och å andra sidan vissa varumärken som innehas av L'Oréal m.fl. och som avser förpackningar och flaskor. Det framgår dessutom av begäran om förhandsavgörande att detta samband medför en handelsfördel för svarandena i målet vid den nationella domstolen. Det framgår vidare av begäran om förhandsavgörande att likheten mellan nämnda varumärken och de produkter som Malaika och Starion saluför uppsåtligen eftersträvats för att skapa en association i allmänhetens medvetande mellan de exklusiva parfymerna och imitationerna av dem, detta i syfte att underlätta saluföringen av imitationerna.
- 48 När den nationella domstolen gör sin allmänna bedömning för att avgöra om det under dessa omständigheter dragits någon otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé, ska den bland annat beakta att användningen av förpackningar och flaskor som liknar dem som används för de imiterade parfymerna syftar till att, i reklamsyfte, dra fördel av de varumärkens särskiljningsförmåga och renommé som de imiterade parfymerna saluförs under.
- 49 Domstolen preciserar härvid att då tredje man genom användning av ett kännetecken som liknar ett känt varumärke försöker placera sig i dess kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt att, utan att betala någon som helst ekonomisk ersättning eller göra några egna ansträngningar i detta avseende, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att

skapa och befästa bilden av varumärket, ska användningen anses innebära att en otillbörlig fördel dras av nämnda varumärkes särskiljningsförmåga eller renommé.

- 50 Mot bakgrund av vad som anförts ovan ska den femte frågan besvaras enligt följande. Artikel 5.2 i direktiv 89/104 ska tolkas så att det, för att en otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé ska anses föreligga enligt denna bestämmelse, varken krävs att det föreligger risk för förväxling eller risk för förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller, mera allmänt, för varumärkesinnehavaren. Den fördel som blir resultatet av att tredje man använder ett kännetecken som liknar ett känt varumärke ska anses som en otillbörlig fördel av nämnda särskiljningsförmåga eller renommé, när tredje man genom denna användning försöker placera sig i det kända varumärkets kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt, utan att betala någon ekonomisk ersättning, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket.

Den första och den andra frågan

- 51 Den nationella domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i om artikel 5.1 a eller b i direktiv 89/104 ska tolkas så att innehavaren till ett registrerat varumärke har rätt att hindra tredje man från att i jämförande reklam använda ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärket registrerats för, då denna användning inte kan skada varumärkets grundläggande funktion att ange varornas eller tjänsternas ursprung. Med sin andra fråga, som ska prövas samtidigt med den första, önskar den nämnda domstolen få klarhet i om innehavaren till ett välkänt varumärke kan motsätta sig sådan användning med stöd av artikel 5.1 a när användningen inte kan vara till förfång för varumärket eller skadar någon av dess funktioner, men inte desto mindre fyller en väsentlig funktion vid marknadsföringen av tredje mans varor och tjänster.

- 52 Domstolen påpekar inledningsvis att sådana jämförelselistor som dem som är aktuella i målet vid den nationella domstolen kan anses utgöra jämförande reklam. Enligt artikel 2.1 i direktiv 84/450 utgörs reklam av varje form av framställning i samband med närings- eller affärsverksamhet, hantverk eller yrkesutövning för att främja tillhandahållandet av varor eller tjänster. Sådan reklam ska enligt artikel 2.2a kvalificeras som jämförande reklam om den uttryckligen eller indirekt pekar ut en konkurrent eller varor eller tjänster som tillhandahålls av en konkurrent. Mot bakgrund av dessa mycket vida definitioner kan jämförande reklam ta sig mycket varierade former (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 oktober 2001 i mål C-112/99, Toshiba Europe, REG 2001, s. I-7945, punkterna 28 och 31, av den 8 april 2003 i mål C-44/01, Pippig Augenoptik, REG 2003, s. I-3095, punkt 35, av den 19 april 2007 i mål C-381/05, De Landtsheer Emmanuel, REG 2007, s. I-3115, punkt 16, samt av den 12 juni 2008 i mål C-533/06, O2 Holdings och O2 (UK), REG 2008, s. I-4231, punkt 42).
- 53 Domstolen har redan slagit fast att om en annonsör i jämförande reklam använder ett kännetecken som är identiskt med eller liknar en konkurrents varumärke i syfte att identifiera de varor eller tjänster som den senare tillhandahåller, utgör detta användning med avseende på annonsörens egna varor och tjänster, i den mening som avses i artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104. Sådan användning kan följaktligen i förekommande fall förbjudas med stöd av nämnda bestämmelser (se domen i det ovannämnda målet O2 Holdings och O2 (UK), punkterna 36 och 37).
- 54 Dock har domstolen preciserat att innehavaren av ett registrerat varumärke inte har rätt att hindra tredje man från att, i jämförande reklam som uppfyller samtliga de krav som uppställs i artikel 3a.1 i direktiv 84/450 för att sådan reklam ska anses vara tillåten, använda ett kännetecken som är identiskt med eller liknar nämnda varumärke (se domen i det ovannämnda målet O2 Holdings och O2 (UK), punkterna 45 och 51).
- 55 Det ska även påpekas att det är utrett att Starion och Malaika i jämförelselistorna över parfym har använt ordmärkena Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs och Noa, såsom de registrerats av L'Oréal m.fl., och inte kännetecken som endast liknar dessa varumärken. Användningen har dessutom gjorts för varor som är identiska med dem som nämnda varumärken registrerats för, det vill säga parfym.

- 56 Sådan användning omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och inte av tillämpningsområdet för artikel 5.1 b.
- 57 Det registrerade varumärket ger enligt artikel 5.1 första meningen i direktiv 89/104 innehavaren en ensamrätt. Enligt artikel 5.1 a i direktivet ger denna ensamrätt innehavaren rätt att hindra tredje man, som inte har hans tillstånd, från att i näringsverksamhet använda tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat.
- 58 Domstolen har redan slagit fast att den ensamrätt som föreskrivs i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 syftar till att ge varumärkesinnehavaren möjlighet att skydda de särskilda intressen vederbörande har i egenskap av varumärkesinnehavare, det vill säga att säkerställa att varumärket kan fylla sin egentliga funktion och att den ovannämnda rätten således endast skall utövas när tredje mans användning av ett kännetecken skadar eller kan skada varumärkets funktion (dom av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002, s. I-10273, punkt 51, den 16 november 2004 i mål C-245/02, Anheuser-Busch, REG 2004, s. I-10989, punkt 59, och av den 25 januari 2007 i mål C-48/05, Adam Opel, REG 2007, s. I-1017, punkt 21). Bland dessa funktioner ingår inte enbart varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung, utan även varumärkets övriga funktioner såsom i synnerhet att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet. Ytterligare funktioner är kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner.
- 59 Det skydd som ges enligt artikel 5.1 a i direktiv 89/104 är således mera omfattande än det som ges enligt artikel 5.1 b. För skydd enligt den sistnämnda bestämmelsen krävs att det föreligger risk för förväxling och således en möjlighet att varumärkets grundläggande funktion skadas (se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen Davidoff, punkt 28, samt O2 Holdings och O2 (UK), punkt 57). Enligt tionde skälet i direktiv 89/104 är det skydd som följer av det registrerade varumärket absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och mellan varorna eller tjänsterna. Vid likhet mellan märket och tecknet och mellan varorna eller tjänsterna är förutsättningen för skyddet att det finns en risk för förväxling.

- 60 Det följer av den rättspraxis som citeras i punkt 58 i denna dom att varumärkesinnehavaren inte med stöd av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 kan hindra användning av ett kännetecken som är identiskt med varumärket så länge användningen inte kan skada någon av varumärkets funktioner (se även domarna i de ovannämnda målen Arsenal Football Club, punkt 54, och Adam Opel, punkt 22).
- 61 Domstolen har redan slagit fast att viss användning i helt beskrivande syfte inte omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.1 i direktiv 89/104, eftersom den inte skadar något av de intressen som avses att skyddas genom denna bestämmelse och således inte omfattas av användningsbegreppet i den mening som avses där (se, för ett liknande begrepp, dom av den 14 maj 2002 i mål C-2/00, Hölterhoff, REG 2002, s. I-4187, punkt 16).
- 62 Det finns emellertid anledning att i detta avseende precisera att den situation som beskrivs i målet vid den nationella domstolen skiljer sig fundamentalt från den som gav upphov till domen i det ovannämnda målet Hölterhoff, eftersom användningen av de ordmärken som L'Oréal m.fl. är innehavare till i de jämförelselistor som spritts av Malaika och Starion inte sker i helt beskrivande syfte utan i reklamsyfte.
- 63 Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma om användningen, i en situation som den som är aktuell, av de varumärken som L'Oréal m.fl. är innehavare till kan skada någon av varumärkenas funktioner, bland annat varumärkenas kommunikations-, investerings- eller reklamfunktioner.
- 64 I den mån den nationella domstolen konstaterat att nämnda varumärken är kända, kan användning av dem i jämförelselistor även förbjudas med stöd av artikel 5.2 i direktiv 89/104. För att denna bestämmelse ska vara tillämplig krävs, såsom fastställts i punkt 50 i förevarande dom, inte nödvändigtvis att det föreligger en risk för förfång för varumärket eller varumärkesinnehavaren, såvitt tredje mans användning av varumärket innebär en otillbörlig fördel.

65 Mot bakgrund av vad som anförts ovan ska den första och den andra frågan besvaras enligt följande. Artikel 5.1 a i direktiv 89/104 ska tolkas så att innehavaren till ett registrerat varumärke har rätt att hindra tredje man från att i jämförande reklam, som inte uppfyller samtliga villkor som föreskrivs i artikel 3a.1 i direktiv 84/450 för att vara tillåten, använda ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärket registrerats för, även då denna användning inte kan skada varumärkets grundläggande funktion att ange varornas eller tjänsternas ursprung, under förutsättning att nämnda användning skadar eller kan skada någon av varumärkets andra funktioner.

Den tredje och den fjärde frågan

66 Den nationella domstolen har ställt den tredje och den fjärde frågan, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i om artikel 3a.1 i direktiv 84/450 ska tolkas så att när en annonsör i en jämförelselista och utan att ge upphov till förväxling eller vilseledande påstår att hans produkt har en viktig egenskap som liknar egenskapen hos en produkt som saluförs under ett välkänt varumärke, och som annonsörens produkt utgör en imitation av, så drar annonsören otillbörlig fördel av detta varumärkes renommé i den mening som avses i artikel 3a.1 g eller ”framställer en vara eller en tjänst som en imitation eller ersättning” enligt nämnda artikel 3a.1 h.

67 I artikel 3a.1 a–h i direktiv 84/450 görs en uppräknning av de kumulativa villkor som en jämförande reklam ska uppfylla för att anses tillåten.

68 Syftet med villkoren är att åstadkomma en avvägning av de olika intressen som kan beröras av att en jämförande reklam godkänns. En kombinerad läsning av skälen 2, 7 och 9 i direktiv 97/55 visar att artikel 3a syftar till att till konsumentens fördel stimulera konkurrensen mellan leverantörer av varor och tjänster, och härigenom ge

konkurrenter möjlighet att på ett objektivt sätt visa fördelarna med olika jämförbara produkter och samtidigt förbjuda metoder som kan snedvrída konkurrensen, skada en konkurrent och negativt påverka konsumenternas valmöjligheter.

- 69 Härav följer att de villkor som räknas upp i nämnda artikel 3a.1 ska tolkas på det sätt som är mest fördelaktigt för att tillåta reklam som på ett objektivt sätt jämför varors och tjänsters egenskaper (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet *De Landtsheer Emmanuel*, punkt 35 och där angiven rättspraxis). Det ska samtidigt säkerställas att jämförande reklam inte används på ett konkurrenshämmande och illojalt sätt eller på ett sätt som inverkar menligt på konsumenternas intressen.
- 70 Vad mera konkret avser användning av en konkurrents varumärke i en jämförande reklam, så krävs för sådan användning bland annat att fyra specifika villkor ska vara uppfyllda enligt artikel 3a.1 i direktiv 84/450. Dessa villkor föreskrivs i artikel 3a.1 d, e, g, och h. Således får användningen av varumärket inte ge upphov till någon risk för förväxling eller misskreditera eller uttrycka sig nedsättande om varumärket, och inte heller dra otillbörlig fördel av varumärkets renommé eller framställa en vara eller en tjänst som en imitation eller ersättning för en vara eller tjänst som bär varumärket.
- 71 Det följer av skälen 13–15 i direktiv 97/55 att dessa villkor syftar till att förena å ena sidan varumärkesinnehavarens intresse av att hans ensamrätt skyddas, och å andra sidan dennes konkurrenters intresse och konsumentens intresse av att ta del av verklig jämförande reklam som framhäver skillnader mellan erbjudna varor eller tjänster på ett objektivt sätt.
- 72 Härav följer att användning av en konkurrents varumärke i jämförande reklam är tillåten enligt gemenskapsrätten om jämförelsen framhäver skillnader på ett objektivt sätt och då detta inte syftar eller leder till situationer av illojal konkurrens av den typ

som beskrivs bland annat i artikel 3a.1 d, e, g och h i direktiv 84/450 (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Pippig Augenoptik, punkt 49).

73 Vad för det första gäller artikel 3a.1 h i direktiv 84/450, enligt vilken den jämförande reklamen inte får framställa en vara eller en tjänst som en imitation eller ersättning för en vara eller tjänst som har ett skyddat varumärke eller firmanamn, konstaterar domstolen att det klart framgår av bestämmelsens ordalydelse och av skäl 19 i direktiv 97/55 att villkoret inte enbart är tillämpligt på varumärkesförfalskade varor, utan även på samtliga imitationer och ersättningar.

74 Vidare visar en systematisk tolkning av artikel 3a.1 h i direktiv 84/450 att det enligt bestämmelsen inte krävs vare sig att den jämförande reklamen är vilseledande eller att det föreligger risk för förväxling. Att reklamen inte är vilseledande och att det inte föreligger någon risk för förväxling utgör nämligen självständiga villkor som föreskrivs i artikel 3a.1 a och d för att den jämförande reklamen ska vara tillåten.

75 Det särskilda föremålet för det villkor som föreskrivs i artikel 3a.1 h i direktiv 84/450 utgörs av ett förbud för annonsören att låta det framgå i jämförande reklam att den vara eller tjänst han saluför är en imitation eller ersättning för den vara eller tjänst som bär varumärket. Såsom generaladvokaten påpekade i punkt 84 i sitt förslag till avgörande är det inte enbart reklam som uttryckligen hänvisar till idén om imitation eller ersättning som är förbjuden, utan även reklam som, med hänsyn till den allmänna framställningen och det ekonomiska sammanhanget i det aktuella fallet, underförstått kan förmedla denna idé till omsättningskretsen.

76 Det är utrett att de aktuella jämförelselistorna syftar eller leder till att den originalparfym som Malaikas och Starions parfym utgör en imitation av anges för omsättningskretsen. Listorna intygar således att de sistnämnda parfymerna utgör imitationer av parfym som saluförs under vissa varumärken som L'Oréal m.fl. är

innehavare av. Listorna framställer följaktligen annonsörens varor som imitationer av varor som har ett skyddat varumärke enligt artikel 3a.1 h i direktiv 84/450. Såsom generaladvokaten påpekat i punkt 88 i sitt förslag till avgörande saknar det betydelse i detta sammanhang huruvida det av reklamen framgår att det rör sig om en imitation av den produkt som har ett skyddat varumärke i dess helhet eller enbart en imitation av en av produktens grundläggande egenskaper, såsom till exempel de aktuella produkternas doft.

77 Vad för det andra beträffar artikel 3a.1 g i direktiv 84/450, enligt vilken jämförande reklam inte får dra otillbörlig fördel av ett varumärkes renommé, anmärker domstolen att begreppet ”dra otillbörlig fördel” av detta renommé som används i såväl nämnda bestämmelse som i artikel 5.2 i direktiv 89/104 mot bakgrund av skäl 13–15 i direktiv 97/55 i princip ska tolkas på samma sätt (se analogt domen i det ovannämnda målet O2 Holdings och O2 (UK), punkt 49).

78 Då det i punkt 76 i förevarande dom fastställts att de jämförelselistor som använts av svarandena i målet vid den nationella domstolen framställer företagens parfymer som en imitation eller ersättning av varor som har ett skyddat varumärke enligt artikel 3a.1 h i direktiv 84/450, ska den tredje frågan förstås så att den syftar till att få klarlagt om användningen av dessa listor, under sådana omständigheter, ska anses innebära att det dragits en otillbörlig fördel av det skyddade varumärkets renommé i den mening som avses i artikel 3a.1 g.

79 Domstolen finner härvid att när en jämförande reklam, som framställer annonsörens varor som en imitation av en vara som bär ett varumärke, enligt direktiv 84/450 anses strida mot en lojal konkurrens och således är otillåten, så är den fördel som annonsören dragit av reklamen frukten av illojal konkurrens och ska följaktligen anses ha dragits, otillbörligen, av varumärkets renommé.

80 Den tredje och den fjärde frågan ska således besvaras enligt följande. Artikel 3a.1 i direktiv 84/450 ska tolkas så att när en annonsör uttryckligen eller underförstått i en jämförande reklam anger att den produkt han saluför utgör en imitation av en produkt som har ett välkänt varumärke så "framställer [han] en vara eller en tjänst som en imitation eller ersättning" enligt artikel 3a.1 h. Den fördel som annonsören dragit av sådan otillåten jämförande reklam ska anses ha dragits, otillbörligen, av varumärkets renommé enligt artikel 3a.1 g.

Rättegångskostnader

81 Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (första avdelningen) följande:

- 1) **Artikel 5.2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så att det, för att en otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga och renommé ska anses föreligga enligt denna bestämmelse, varken krävs att det föreligger risk för förväxling eller risk för förfång för varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé eller, mera allmänt, för varumärkesinnehavaren. Den fördel som blir resultatet av att tredje man använder ett kännetecken som liknar ett känt varumärke ska anses som en otillbörlig fördel av nämnda särskiljningsförmåga eller renommé, när tredje man genom denna användning försöker placera sig i det kända varumärkets kölvatten för att dra fördel av dess attraktionsförmåga, anseende och prestige samt, utan att betala någon ekonomisk ersättning, utnyttja den kommersiella ansträngning som varumärkesinnehavaren gjort för att skapa och befästa bilden av varumärket.**

- 2) Artikel 5.1 a i direktiv 89/104 ska tolkas så att innehavaren till ett registrerat varumärke har rätt att hindra tredje man från att i jämförande reklam, som inte uppfyller samtliga villkor som föreskrivs i artikel 3a.1 i rådets direktiv 84/450/EEG av den 10 september 1984 om vilseledande och jämförande reklam, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 97/55/EG av den 6 oktober 1997, för att vara tillåten, använda ett kännetecken som är identiskt med varumärket för varor eller tjänster som är identiska med dem som varumärket registrerats för, även då denna användning inte kan skada varumärkets grundläggande funktion att ange varornas eller tjänsternas ursprung, under förutsättning att nämnda användning skadar eller kan skada någon av varumärkets andra funktioner.

- 3) Artikel 3a.1 i direktiv 84/450, i dess lydelse enligt direktiv 97/55, ska tolkas så att när en annonsör uttryckligen eller underförstått i en jämförande reklam anger att den produkt han saluför utgör en imitation av en produkt som har ett välkänt varumärke så "framställer [han] en vara eller en tjänst som en imitation eller ersättning" enligt artikel 3a.1 h. Den fördel som annonsören dragit av sådan otillåten jämförande reklam ska anses ha dragits, otillbörligen, av varumärkets renommé enligt artikel 3a.1 g.

Underskrifter