

**Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 czerwca 2009 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez (England & Wales) (Civil Division)] — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie przeciwko Bellure NV, Malaika Investments Ltd, działającej pod nazwą handlową „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”, Starion International Ltd**

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

**(Dyrektywa 89/104/EWG — Znaki towarowe — Artykuł 5 ust. 1 i 2 — Używanie znaku towarowego w reklamie porównawczej — Prawo do zakazania tego używania — Czerpanie nienależnej korzyści z renomy znaku towarowego — Negatywny wpływ na funkcje znaku towarowego — Dyrektywa 84/450/EWG — Reklama porównawcza — Artykuł 3a ust. 1 lit. g) i h) — Warunki dozwolonej reklamy porównawczej — Czerpanie nienależnej korzyści z powszechnej znajomości znaku towarowego — Przedstawienie towaru jako imitacji lub repliki)**

(2009/C 180/09)

Język postępowania: angielski

## Sąd krajowy

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

## Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie

Strona pozwana: Bellure NV, Malaika Investments Ltd, działająca pod nazwą handlową „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”, Starion International Ltd

## Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym — Court of Appeal, Civil Division — Wykładnia art. 5 ust. 1 lit. a) i b) dyrektywy 89/104/EWG: Pierwszej dyrektywy Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, s. 1) i art. 3a ust. 1 lit. g) i h) dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących reklamy wprowadzającej w błąd (Dz.U. L 250, s. 17), zmienionej dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. (Dz.U. L 290, s. 18) — Wykorzystanie przez przedsiębiorcę w materiale reklamowym dotyczącym jego

towarów lub usług znaku towarowego, do którego prawa przysługują konkurentowi, celem porównania właściwości, a w szczególności zapachu, towarów wprowadzonych na rynek przez konkurenta

## Sentencja

- 1) Artykuł 5 ust. 2 pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy interpretować w ten sposób, że stwierdzenie czerpania nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu nie zależy od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ani od niebezpieczeństwa działania na szkodę jego charakteru odróżniającego lub renomy tudzież, bardziej ogólnie, właściciela tego znaku. Odnoszenie przez osobę trzecią korzyści z używania oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego stanowi czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy tego znaku, jeżeli ta osoba trzecia próbuje w ten sposób działać w cieniu renomowanego znaku towarowego w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać, bez żadnej rekompensaty finansowej, wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku.
- 2) Artykuł 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy 89/104 należy interpretować w ten sposób, że właściciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania używania przez osobę trzecią w reklamie porównawczej, która nie spełnia wszystkich warunków dopuszczenia określonych w art. 3a ust. 1 dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, zmienionej dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r., oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z towarami lub usługami, dla których znak ten został zarejestrowany, nawet jeśli używanie to nie może negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia towarów lub usług, pod warunkiem że wpływa ono lub może negatywnie wpływać na jedną z pozostałych funkcji tego znaku.
- 3) Artykuł 3a ust. 1 dyrektywy 84/450, zmienionej dyrektywą 97/55, należy interpretować w ten sposób, że reklamujący, który w sposób wyraźny lub domyślnie wskazuje w reklamie porównawczej, że sprzedawany przez niego towar stanowi imitację towaru noszącego powszechnie znany znak towarowy, przedstawia „towar bądź usługę jako imitację lub replikę” w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. h) tej dyrektywy. Odnoszenie przez reklamującego korzyści dzięki niedozwolonej reklamie porównawczej należy uznać za „czerpanie nienależnej korzyści” z powszechnej znajomości tego znaku towarowego w rozumieniu art. 3a ust. 1 lit. g) wspomnianej dyrektywy.

<sup>(1)</sup> Dz.U. C 8 z 12.1.2008.