

**Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 18. júna 2009 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Spojené kráľovstvo) — L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie/Bellure NV, Malaika Investments Ltd, konajúca pod obchodným menom „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“), Starion International Ltd**

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

*(Smernica 89/104/EHS — Ochranné známky — Článok 5 ods. 1 a 2 — Použitie v porovnávacjej reklame — Právo zakázať toto použitie — Neoprávnene získaný prospech z dobrého mena — Poškodenie funkcií ochrannej známky — Smernica 84/450/EHS — Porovnávacja reklama — Článok 3a ods. 1 písm. g) a h) — Podmienky prípustnosti porovnávacjej reklamy — Neoprávnene získaný prospech z dobrého mena ochrannej známky — Predstavovanie tovaru ako imitácie alebo kópie)*

(2009/C 180/09)

Jazyk konania: angličtina

#### Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

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

#### Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

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

Žalované: Bellure NV, Malaika Investments Ltd, konajúca pod obchodným menom „Honey pot cosmetic & Perfumery Sales“), Starion International Ltd

#### Predmet veci

Návrh na začatie prejudiciálneho konania — Court of Appeal, Civil Division — Výklad článku 5 ods. 1 písm. a) a b) prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92) a článku 3a ods. 1 písm. g) a h) smernice Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa klamlivej reklamy (Ú. v. ES L 250, s. 17; Mim. vyd. 15/001, s. 227), zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parla-

mentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997 (Ú. v. ES L 290, s. 18; Mim. vyd. 15/003, s. 365) — Používanie obchodníkom v reklame na svoj tovar alebo služby ochrannej známky vo vlastníctve súťažiteľa na porovnanie vlastností, a najmä vône, svojho tovaru s vlastnosťami, a najmä vôňou, tovaru uvádzaného na trh súťažiteľom

#### Výrok rozsudku

1. Článok 5 ods. 2 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa má vykladať v tom zmysle, že existencia neoprávnene získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky v zmysle tohto ustanovenia nie je podmienená existenciou pravdepodobnosti zámery, ani existenciou nebezpečenstva ujmy na rozlišovacej spôsobilosti alebo ujmy dobrému menu ochrannej známky, či všeobecnejšie ujmy spôsobenej jej majiteľovi. Prospech vyplývajúci z použitia treťou osobou označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom je získaný neoprávnene touto treťou osobou z uvedenej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena, keď sa tým táto osoba pokúša využiť ochrannú známku s dobrým menom, aby ťažila z jej príťažlivosti, dobrej povesti a prestíže, a využila bez finančnej náhrady obchodné úsilie vyvíjané majiteľom ochrannej známky na vytvorenie a udržiavanie jej obrazu.
2. Článok 5 ods. 1 písm. a) smernice 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ zapísanej ochrannej známky môže zakázať použitie treťou osobou v porovnávacjej reklame, ktorá nespĺňa všetky podmienky prípustnosti uvedené v článku 3a ods. 1 smernice Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacjej reklame, zmenenej a doplnenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997, označenia zhodného s touto ochrannou známkou pre tovary alebo služby zhodné s tými, pre ktoré bola uvedená ochranná známka zapísaná, a to aj vtedy, ak toto použitie nespôsobuje ujmu základnej funkcii ochrannej známky, ktorou je označovanie pôvodu tovarov alebo služieb, za podmienky, že uvedené použitie spôsobuje ujmu alebo môže spôsobiť ujmu niektorej z ostatných funkcií ochrannej známky.
3. Článok 3a ods. 1 smernice 84/450, zmenenej a doplnenej smernicou 97/55, sa má vykladať v tom zmysle, že inzerent, ktorý v porovnávacjej reklame explicitne či implicitne informuje, že tovar, ktorý uvádza na trh, predstavuje imitáciu tovaru označeného všeobecne známou ochrannou známkou, predstavuje „tovary alebo služby ako imitácie alebo kópie“ v zmysle tohto článku 3a ods. 1 písm. h). Prospech dosiahnutý inzerentom vďaka takejto protiprávnej porovnávacjej reklame musí byť považovaný za „získaný neoprávnene“ zo všeobecnej známosti tejto ochrannej známky v zmysle uvedeného článku 3a ods. 1 písm. g).

(1) Ú. v. EÚ C 8, 12.1.2008.