

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ  
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE  
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Tisk a informace

## **TISKOVÁ ZPRÁVA č. 54/09**

18. června 2009

Rozsudek Soudního dvora ve věci C-487/07

*L'Oréal SA a další v. Bellure NV a další*

### **MAJITEL OCHRANNÉ ZNÁMKY MŮŽE ZAKÁZAT POUŽÍVÁNÍ SROVNÁVACÍHO SEZNAMU, V NĚMŽ JE VÝROBEK TŘETÍ OSOBY PREZENTOVÁN JAKO NAPODOBENINA NĚKTERÉHO Z JEHO VÝROBKŮ**

*Prospěch, jehož inzerent dosáhne díky takovému srovnávacímu seznamu, představuje výsledek nekalé soutěže, a musí být tudíž považován za neoprávněný*

Společnosti L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté a Laboratoire Garnier jsou členy skupiny L'Oréal, která vyrábí a prodává luxusní parfém. Tyto společnosti vlastní renomované ochranné známky s dobrým jménem, a sice Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs a Noa.

Společnosti Malaika a Starion prodávají ve Spojeném království napodobeniny těchto parfémů, které vyrábí Bellure. Flakony a krabičky, v nichž se tyto napodobeniny uvádějí na trh, jsou celkově podobné balením používaným společností L'Oréal, která jsou chráněna slovními a obrazovými ochrannými známkami. Uvedené společnosti navíc zasílají maloobchodníkům srovnávací seznamy, ve kterých uvádějí slovní ochrannou známku luxusního parfému, jehož napodobeninou je jimi prodáván parfém.

L'Oréal podal proti společnostem Bellure, Malaika a Starion žalobu pro padělání k High Court of Justice (England & Wales).

Tento vnitrostátní soud položil Soudnímu dvoru předběžnou otázku k upřesnění výkladu určitých ustanovení směrnice o ochranných známkách<sup>1</sup> a směrnice o klamavé a srovnávací reklamě<sup>2</sup>.

Cílem otázky položené Soudnímu dvoru ohledně používání krabiček a flakonů, které jsou podobné balením jemných parfémů prodávaných společností L'Oréal, je zjistit, zda lze použití označení podobného ochranné známce s dobrým jménem třetí osobou považovat za protiprávní těžení z této ochranné známky, pokud takové použití zjednává této třetí osobě výhodu při prodeji

<sup>1</sup> První směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sblíží právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92).

<sup>2</sup> Směrnice Rady 84/450/EHS ze dne 10. září 1984 o klamavé a srovnávací reklamě (Úř. věst. L 250, s. 17; Zvl. vyd. 15/01, s. 227), ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/55/ES ze dne 6. října 1997 (Úř. věst. L 290, s. 18; Zvl. vyd. 15/03, s. 365).

jejích výrobků či jejich služeb, ale zároveň nevede k nebezpečí záměny nebo ke způsobení újmy majiteli dané ochranné známky.

Soudní dvůr na tuto otázku odpověděl kladně. Rozhodl tedy, že existence **protiprávního těžení z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nepředpokládá ani existenci nebezpečí záměny, ani existenci nebezpečí újmy způsobené majiteli dané ochranné známky.**

Soudní dvůr dospěl k závěru, že k určení, zda užívání určitého označení protiprávně těží z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky, je třeba provést celkové posouzení, které zohlední zejména sílu dobrého jména a stupeň rozlišovací způsobilosti ochranné známky, stupeň podobnosti mezi střetávajícími se známkami, jakož i povahu a stupeň vzájemné blízkosti dotčeného zboží.

V projednávané věci získávají společnosti Malaika a Starion výhodu v obchodním podnikání tím, že při distribuci svých „laciných“ napodobenin používají krabičky a flakony podobné balením, v nichž společnost L'Oréal prodává své luxusní parfémy. Navíc byla takováto podobnost zvolena úmyslně s cílem vytvořit v mysli veřejnosti příslušnou asociaci, a tím usnadnit prodej zmíněných výrobků. Soudní dvůr má za to, že za uvedených podmínek je třeba vzít na zřetel zejména skutečnost, že cílem užití krabiček a flakonů podobných balení parfémů, jež jsou napodobovány, je těžit pro účely reklamy z rozlišovací způsobilosti a dobrého jména ochranných značek, pod nimiž jsou tyto parfémy uváděny na trh.

Soudní dvůr dospěl k závěru, že **pokud se třetí osoba pokouší užitím označení podobného ochranné známce s dobrým jménem kráčet ve stopách této ochranné známky s cílem využít její přitažlivosti, jejího dobrého jména a její prestiže, jakož i využívat – bez jakékoli finanční kompenzace a aniž by musela vyvíjet v tomto ohledu vlastní úsilí – obchodní úsilí vyvinuté majitelem ochranné známky k vytvoření a pěstování image této ochranné známky, musí být výtěžek tohoto využívání považován za protiprávně získaný z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména uvedené ochranné známky.**

Ohledně srovnávacích seznamů parfémů, v nichž jsou uváděny názvy luxusních parfémů společnosti L'Oréal chráněné slovními ochrannými známkami, Soudní dvůr především konstatoval, že mohou být kvalifikovány jako srovnávací reklama. Následně připomenul, že pokud inzerent použije ve srovnávací reklamě označení totožného s ochrannou známkou soutěžitele nebo označení jí podobného, může být toto použití zakázáno na základě směrnice o ochranných známkách, jestliže zmíněná reklama nesplňuje všechny podmínky přípustnosti stanovené ve směrnici o klamavé a srovnávací reklamě.

V této souvislosti Soudní dvůr uvedl, že **je majitel ochranné známky oprávněn dát zakázat použití označení totožného s touto ochrannou známkou, a to i v případě, že toto použití není s to způsobit újmu základní funkci ochranné známky, jíž je označit původ výrobků nebo služeb, za podmínky, že toto použití působí újmu nebo je s to způsobit újmu některé z dalších funkcí ochranné známky, jako je zejména funkce sdělovací, investiční nebo reklamní.**

V otázce, zda srovnávací seznamy parfémů splňují všechny podmínky přípustnosti stanovené ve směrnici o klamavé a srovnávací reklamě, Soudní dvůr rozhodl, že tato směrnice **inzerentovi zakazuje, aby ve srovnávací reklamě uváděl, že výrobek, který prodává, je napodobeninou či reprodukcí značkového výrobku nebo služby.** Cílem i účinkem srovnávacích seznamů je však označit veřejnosti původní parfém, za jehož napodobeninu mají být považovány parfémy uváděné na trh společnostmi Malaika a Starion. Soudní dvůr konstatoval, že tak tyto seznamy svědčí o skutečnosti, že parfémy prodávané společnostmi Malaika a Starion jsou

napodobeninami parfémů uváděných na trh společností L'Oréal, a tudíž představují výrobky uváděné na trh inzerentem jakožto napodobeniny výrobků nesoucích chráněnou známku.

Nakonec dospěl Soudní dvůr k závěru, že **prospěch, jehož inzerent dosáhl díky takovému protiprávní srovnávací reklamě, musí být považován za „získaný protiprávně“ z dobré pověsti spojené s danou ochrannou známkou**, což zároveň odporuje požadavkům stanoveným směrnicí o klamavé a srovnávací reklamě.

*Neoficiální dokument pro potřeby sdělovacích prostředků, který nezavazuje Soudní dvůr.*

*Dostupné jazyky: BG ES CS DE EL EN FR IT HU NL PT RO SK*

*Úplné znění rozsudku se nachází na internetové stránce Soudního dvora*

*<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=CS&Submit=rechercher&numaff=C-487/07>*

*Zpravidla ho lze konzultovat od 12 hod SEČ v den vyhlášení.*

*Pro více informací kontaktujte prosím Balázse Lehoczkého*

*Tel.: (00352) 4303 5499 Fax: (00352) 4303 2028*