

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-KOMUNITAJET 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

Kontakty z Mediami i Informacja

KOMUNIKAT PRASOWY nr 54/09

18 czerwca 2009 r.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-487/07

L'Oréal SA i in. / Bellure NV i in.

WŁAŚCICIEL ZNAKU TOWAROWEGO MOŻE ZAKAZAĆ UŻYWANIA ZESTAWIENIA PORÓWNAWCZEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO TOWAR OSOBY TRZECIEJ JAKO IMITACJĘ JEDNEGO Z JEGO TOWARÓW

Odnoszenie korzyści przez reklamującego dzięki takiemu zestawieniu porównawczemu stanowi rezultat nieuczciwej konkurencji i musi w konsekwencji zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści

L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté i Laboratoire Garnier należą do grupy L'Oréal, która wytwarza i sprzedaje perfumy luksusowe. Spółki te są właścicielami renomowanych znaków towarowych Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs i Noa.

Spółki Malaika i Starion dokonują w Zjednoczonym Królestwie sprzedaży imitacji tych perfum, wytwarzanych przez Bellure. Flakony i opakowania używane w sprzedaży tych imitacji wykazują ogólne podobieństwo do flakonów i opakowań wykorzystywanych przez L'Oréal, które są chronione słowno-graficznymi znakami towarowymi. Ponadto, spółki te posługują się rozpowszechnianymi wśród sprzedawców detalicznych zestawieniami porównawczymi, wskazującymi słowny znak towarowy luksusowych perfum, których imitację stanowią sprzedawane perfumy.

L'Oréal wniosła do High Court of Justice (England & Wales) powództwo przeciwko Bellure, Malaika i Starion o stwierdzenie naruszenia praw do znaku towarowego.

Sąd krajowy zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie wykładni niektórych przepisów dyrektywy o znakach towarowych¹ oraz dyrektywy dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej².

W odniesieniu do używania opakowań i flakonów podobnych do opakowań i flakonów perfum sprzedawanych przez L'Oréal, Trybunałowi zostało przedłożone pytanie, czy posługiwanie się

¹ Pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1).

² Dyrektywa Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotycząca reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (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).

przez osobę trzecią oznaczeniem podobnym do renomowanego znaku towarowego może zostać uznane za czerpanie nienależnej korzyści z tego znaku, jeżeli posługiwanie to jest korzystne z punktu widzenia prowadzonej przez tę osobę sprzedaży towarów, nie pociągając za sobą zarazem ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców i nie stanowiąc działania na szkodę właściciela znaku towarowego.

Na to pytanie Trybunał odpowiedział twierdząco. Trybunał stoi na stanowisku, że **czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego nie jest zależne od istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd ani ryzyka działania na szkodę właściciela tego znaku.**

Trybunał stwierdził, że do ustalenia, czy używanie oznaczenia powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego, konieczne jest przeprowadzenie całościowej oceny, która będzie uwzględniać między innymi renomę i charakter odróżniający znaku towarowego, stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami oraz charakter danych towarów lub usług i istniejący między nimi stopień pokrewności.

W rozpatrywanym przypadku Malaika i Starion odnoszą korzyści handlowe z faktu używania, przy sprzedaży swych niskiej klasy imitacji, opakowań i flakonów podobnych do opakowań i flakonów wykorzystywanych przez spółkę L'Oréal dla jej luksusowych perfum. Ponadto, podobieństwo to zostało wypracowane celowo tak, aby wywołać u odbiorców odpowiednie skojarzenie z oryginalnymi perfumami, wraz z zamiarem ułatwienia sprzedaży imitacji. Trybunał uznał, że w tych okolicznościach na uwadze należy mieć w szczególności fakt, że używanie opakowań i flakonów podobnych do opakowań i flakonów imitowanych perfum służy czerpaniu korzyści, do celów reklamowych, z charakteru odróżniającego i renomy znaków towarowych, pod którymi perfumy te są sprzedawane.

Trybunał stwierdził, że **kiedy osoba trzecia próbuje, poprzez używanie oznaczenia podobnego do renomowanego znaku towarowego, działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać - bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swej strony żadnych działań w celu jej zaoferowania - wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzyści z takiego używania należy uznać za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku.**

Jeżeli chodzi o zestawienia porównawcze perfum wymieniające nazwy luksusowych perfum spółki L'Oréal, które są chronione słownymi znakami towarowymi, Trybunał uznał, że mogą one zostać zakwalifikowane jako reklama porównawcza. Następnie Trybunał przypomniał, że wykorzystanie przez reklamującego w reklamie porównawczej oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym konkurenta lub doń podobnego może w niektórych przypadkach zostać zakazane na podstawie dyrektywy o znakach towarowych, chyba że reklama ta spełnia wszystkie warunki dopuszczalności określone w dyrektywie dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej.

Trybunał stwierdził w tym kontekście, że **właściciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego z tym znakiem, nawet jeśli działanie to nie może negatywnie wpływać na podstawową funkcję znaku towarowego, jaką jest wskazywanie pochodzenia towarów lub usług, pod warunkiem że wpływa lub może negatywnie wpływać na jedną z pozostałych funkcji tego znaku.**

Odnosnie do kwestii, czy zestawienia porównawcze perfum spełniają wszystkie warunki dopuszczalności określone w dyrektywie dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej Trybunał orzekł, że dyrektywa ta **zakazuje reklamującemu podawania w reklamie porównawczej informacji, że sprzedawany przezeń produkt lub usługa stanowi imitację lub replikę produktu markowego czy markowej usługi**. Tymczasem zestawienia porównawcze mają za cel i za skutek wskazanie danemu kręgowi odbiorców tych oryginalnych perfum, których imitację mają stanowić perfumy sprzedawane przez Malaika i Starion. W opinii Trybunału zestawienia te potwierdzają zatem, że perfumy te stanowią imitację perfum sprzedawanych przez L'Oréal i w konsekwencji przedstawiają towary sprzedawane przez reklamującego jako imitacje towarów chronionych znakiem towarowym.

Trybunał uznał, że **odnoszenie przez reklamującego korzyści dzięki takiej niedozwolonej reklamie porównawczej należy uznać za „czerpanie nienależnej korzyści” z powszechnej znajomości znaku towarowego**, co jest zarazem sprzeczne z warunkami ustanowionymi przez dyrektywę dotyczącą reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej.

Dokument nieoficjalny, sporządzony na użytek mediów, który nie wiąże w żaden sposób Trybunału Sprawiedliwości.

Dostępne wersje językowe : BG, ES, CS, DE, EL, EN, FR, IT, HU, NL, PL, PT, RO, SK

Pełny tekst wyroku znajduje się na stronie internetowej Trybunału

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

Tekst jest z reguły dostępny od godz. 12.00 CET w dniu ogłoszenia.

*W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę skontaktować się z
Ireneuszem Kolowcą*

Tel. (00352) 4303 2793 Faks (00352) 4303 2053