

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

Tlač a informácie

TLAČOVÉ KOMUNIKÉ č. 54/09

18. jún 2009

Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-487/07

L'Oréal SA a i./Bellure NV a i.

MAJITEĽ OCHRANNEJ ZNÁMKY MÔŽE ZAKÁZAŤ POUŽITIE POROVNÁVACIEHO ZOZNAMU PREDSTAVUJÚCEHO TOVAR TRETEJ OSOBY AKO IMITÁCIU JEDNÉHO ZO SVOJICH TOVAROV

Prospech dosiahnutý inzerentom vďaka takému porovnávaciemu zoznamu je výsledkom nekalej hospodárskej súťaže a musí byť teda považovaný za získaný neoprávnene

L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté, ako aj Laboratoire Garnier sú členovia skupiny L'Oréal, ktorá vyrába a uvádza na trh luxusné parfumsy. Sú majiteľmi ochranných známk s dobrým menom Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs a Noa.

Malaika a Starion uvádzajú v Spojenom kráľovstve na trh imitácie týchto parfumov vyrábané spoločnosťou Bellure. Flakóny a obaly použité na uvádzanie týchto imitácií na trh vykazujú všeobecnú podobnosť s flakónmi a obalmi používanými L'Oréal, ktoré sú chránené slovnými a obrazovými ochrannými známkami. Tieto spoločnosti navyše používajú porovnávacie zoznamy poskytované maloobchodným predajcom, ktoré uvádzajú slovnú ochrannú známku luxusného parfum, ktorého imitáciou je nimi uvádzaný parfum na trh.

L'Oréal podala proti spoločnostiam Bellure, Malaika a Starion, žalobu pre porušenie práv z ochranných známk na High Court of Justice (England & Wales).

Vnútroštátny súd požiadal Súdny dvor o upresnenie výkladu niektorých ustanovení smernice o ochranných známkach¹, ako aj smernice o klamlivej a porovnávacej reklame².

Čo sa týka použitia obalov a flakónov podobných obalom a flakónom značkových parfumov uvádzaných L'Oréal na trh, Súdnemu dvoru bola položená otázka, či tretia osoba, ktorá použije označenie podobné ochrannej známke s dobrým menom, neoprávnene získava prospech z ochrannej známky, keď jej toto použitie poskytuje výhodu pri uvádzaní jej tovarov na trh,

¹ Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známk (Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92).

² Smernica Rady 84/450/EHS z 10. septembra 1984 o klamlivej a porovnávacej reklame (Ú. v. ES L 250, s. 17; Mim. vyd. 15/001, s. 227), zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 97/55/ES zo 6. októbra 1997 (Ú. v. ES L 290, s. 18; Mim. vyd. 15/003, s. 365).

avšak bez toho, aby to u verejnosti vyvolávalo pravdepodobnosť zámeny alebo spôsobovalo ujmu majiteľovi ochrannej známky.

Súdny dvor odpovedá kladne na túto otázku. Rozhodol tak, že existencia **neoprávnene získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky nie je podmienená existenciou pravdepodobnosti zámeny, ani existenciou nebezpečenstva ujmy spôsobenej majiteľovi ochrannej známky.**

Súdny dvor zastáva názor, že určenie, či sa použitím označenia neoprávnene získava prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky, si vyžaduje celkové posúdenie, ktoré musí zohľadniť najmä silu dobrého mena a stupeň rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky, mieru podobnosti kolidujúcich ochranných známk, ako aj povahu a mieru príbuznosti dotknutých tovarov.

V danom prípade Malaika a Starion získavajú obchodnú výhodu tým, že používajú obaly a flakóny podobné obalom a flakónom, ktoré používa L'Oréal pre jej luxusné parfumy, aby uvádzali na trh ich „podradné“ imitácie. Okrem toho táto podobnosť bola vedome cielene vytvorená na vyvolanie asociácie vo vnímaní verejnosťou s cieľom uľahčiť uvádzanie takéhoto tovaru na trh. Súdny dvor zastáva názor, že za týchto podmienok treba zohľadniť najmä skutočnosť, že použitie obalov a flakónov, ktoré sú podobné obalom a flakónom imitovaných parfumov, má za cieľ ťažiť na reklamné účely z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochranných známk, pod ktorými sú tieto parfumy uvádzané na trh.

Súdny dvor vyvodil záver, že **keď sa tretia osoba pokúša použitím označenia podobného ochrannej známke s dobrým menom využiť túto ochrannú známku, aby ťažila z jej prítlačivosti, dobrej povesti a prestíže, ako aj využila bez akejkoľvek finančnej náhrady a bez toho, aby sama musela v tejto súvislosti vyvinúť vlastné snaženie, obchodné úsilie majiteľa ochrannej známky na vytvorenie a udržiavanie obrazu tejto ochrannej známky, prospech vyplývajúci z uvedeného použitia musí byť považovaný za neoprávnene získaný z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena uvedenej ochrannej známky.**

Pokiaľ ide o porovnávacie zoznamy parfumov uvádzajúce názvy luxusných parfumov L'Oréal chránených slovnými ochrannými známkami, Súdny dvor najprv konštatuje, že tieto zoznamy môžu byť kvalifikované ako porovnávacía reklama. Ďalej pripomína, že použitie inzerentom, v porovnávacíj reklame, označenia zhodného alebo podobného ochrannej známke s ťažiteľom môže byť prípadne zakázané podľa smernice o ochranných známkach, pokiaľ táto reklama nespĺňa všetky podmienky prípustnosti uvedené v smernici o klamlivej a porovnávacíj reklame.

Súdny dvor v tejto súvislosti dospel k záveru, že **majiteľ ochrannej známky môže zakázať použitie tretou osobou označenia zhodného s touto ochrannou známkou, 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, akou je najmä komunikačná, investičná či reklamná funkcia.**

Pokiaľ ide o otázku, či porovnávacie zoznamy parfumov spĺňajú všetky podmienky prípustnosti uvedené v smernici o klamlivej a porovnávacíj reklame, Súdny dvor rozhodol, že táto smernica **inzerentovi zakazuje, aby v porovnávacíj reklame uvádzal, že tovar, ktorý uvádza na trh, je imitáciou alebo kópiou tovaru alebo služby označenej ochrannou známkou.** Cieľom a účelom týchto porovnávacích zoznamov je označiť dotknutej verejnosti pôvodný parfum, za ktorého imitáciu sa majú považovať parfumy uvádzané spoločnosťami Malaika a Starion na trh. Súdny dvor konštatuje, že tieto zoznamy tak potvrdzujú skutočnosť, že tieto parfumy uvedené

ako posledné predstavujú imitácie parfumov uvádzaných L'Oréal na trh a predstavujú teda tovary uvádzané inzerentom na trh ako imitácie tovarov označených chránenou ochrannou známkou.

Súdny dvor napokon dospel k záveru, že **prospech dosiahnutý inzerentom vďaka takejto protiprávnej porovnávacej reklame musí byť považovaný za „získaný neoprávnene“ zo všeobecnej známosti tejto ochrannej známky**, čo je takisto v rozpore s požiadavkami stanovenými smernicou o klamlivej a porovnávacej reklame.

Neoficiálny dokument pre potreby médií, ktorý nezaväzuje Súdny dvor.

Jazyky, ktoré sú k dispozícii: BG ES CS DE EL EN FR IT HU NL PT RO SK

Úplné znenie rozsudku sa nachádza na internetovej stránke Súdneho dvora:

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

Vo všeobecnosti je znenie na internete prístupné v deň vyhlásenia rozsudku od 12. hodiny SEČ.

Podrobnejšie informácie Vám môže poskytnúť pán Balázs Lehóczki

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