DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling)

18. juni 2009 *

I sag C-487/07,

angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Det Forenede Kongerige) ved afgørelse af 22. oktober 2007, indgået til Domstolen den 5. november 2007, i sagen:

L'Oréal SA

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC

Laboratoire Garnier & Cie

mod

Bellure NV

* Processprog: engelsk.

Malaika Investments Ltd, der driver virksomhed under navnet »Honeypot cosmetic & Perfumery Sales«

Starion International Ltd,

har

DOMSTOLEN (Første Afdeling)

sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne M. Ilešič (refererende dommer), A. Tizzano, A. Borg Barthet og E. Levits,

generaladvokat: P. Mengozzi
justitssekretær: fuldmægtig R. Şereş,

på grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsmødet den 5. november 2008,

efter at der er afgivet indlæg af:

— L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC samt Laboratoire Garnier & Cie ved H. Carr og D. Anderson, QC, samt ved barrister J. Reid, for Baker & McKenzie LLP

— Malaika Investments Ltd og Starion International Ltd ved R. Wyand, QC, samt ved solicitors H. Porter og T. Moody-Stuart

— Det Forenede Kongeriges regering først ved T. Harris, derefter ved L. Seeboruth, som befuldmægtigede, bistået af barrister S. Malynciz

— den franske regering ved G. de Bergues samt ved A.-L. During og B. Beaupère-Manokha, som befuldmægtigede

— den nederlandske regering ved C. Wissels, som befuldmægtiget

— den polske regering ved A. Rutkowska og K. Rokicka, som befuldmægtigede

— den portugisiske regering ved L. Inez Fernandes og I. Vieira da Silva, som befuldmægtigede

— Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved W. Wils og H. Krämer, som befuldmægtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afgørelse i retsmødet den 10. februar 2009,

afsagt følgende

Dom

1 Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 1 og 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) og af artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om vildledende og sammenlignende reklame (EFT L 250, s. 17), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 (EFT L 290, s. 18, herefter »direktiv 84/450«).

2 Anmodningen er indgivet i forbindelse med en sag anlagt af L'Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie samt Laboratoires Garnier & Cie (herefter samlet »L'Oréal m.fl.«) mod Bellure NV (herefter »Bellure«), Malaika Investments Ltd, der driver virksomhed under navnet »Honeyspot cosmetics & Perfumery Sales« (herefter »Malaika«), og Starion International Ltd (herefter »Starion«) med påstand om, at sidstnævnte dømmes for varemærkekrænkelse.

Retsforskrifter

Fællesskabsbestemmelser

3 Direktiv 89/104 blev ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 299, s. 25), der trådte i kraft den 28. november 2008. Som følge af tidspunktet for de faktiske omstændigheder reguleres tvisten i hovedsagen imidlertid fortsat af direktiv 89/104.

4 Tiende betragtning til direktiv 89/104 har følgende ordlyd:

»[D]en af det registrerede varemærke ydede beskyttelse, hvis formål navnlig er at sikre varemærkets funktion som angivelse af oprindelse, er fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; beskyttelsen gælder ligeledes i tilfælde af lighed mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne; det er nødvendigt at fortolke begrebet lighed på baggrund af risikoen for forveksling; det er en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen, at der er risiko for forveksling, hvilket må vurderes på grundlag af adskil1ige faktorer, herunder bl.a. i hvor høj grad mærket er kendt på markedet, den association, som det anvendte eller registrerede tegn fremkalder, lighedsgraden mellem mærket og tegnet samt mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser; spørgsmålet om, hvordan risikoen for forveksling vil kunne konstateres, navnlig bevisbyrden, henhører under de nationale retsplejeregler, som direktivet ikke berører.«

5 Artikel 5 i direktiv 89/104 med overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, bestemmer:

»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:

a) et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret

b) et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.

2. En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

3. Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes

[…]

b) at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn

[…]

d) at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed

[…]«

6 Direktivets artikel 6 med overskriften »Begrænsninger i varemærkets retsvirkninger« bestemmer i stk. 1:

»De til varemærket knyttede rettigheder giver ikke indehaveren ret til at forhindre tredjemand i at gøre erhvervsmæssig brug af

[…]

b) angivelser vedrørende varens eller tjenesteydelsens art, beskaffenhed, mængde, anvendelse, værdi, geografiske oprindelse, tidspunktet for varens fremstilling eller for præstationen af tjenesteydelsen eller andre egenskaber ved varen eller tjenesteydelsen

[…]«

7 Bestemmelserne om sammenlignende reklame blev indført i direktiv 84/450, som affattet ved direktiv 97/55.

8 Anden, syvende, niende, ellevte, trettende, femtende og nittende betragtning til direktiv 97/55 er affattet som følger:

»(2) [G]ennemførelsen af det indre marked vil betyde et stadig større og stadig mere forskelligartet udbud; da forbrugerne skal kunne drage den størst mulige fordel

af det indre marked, og da reklame er et yderst vigtigt middel, når det drejer sig om at skabe reelle afsætningsmuligheder for varer og tjenesteydelser over hele Fællesskabet, bør de grundlæggende bestemmelser for reklamens form og indhold være ensartede, og betingelserne for anvendelse af sammenlignende reklame i medlemsstaterne bør harmoniseres; er disse forudsætninger til stede, vil en sådan reklame bidrage objektivt til at klarlægge fortrinnene ved de forskellige sammenlignelige produkter; sammenlignende reklame kan i forbrugernes interesse også stimulere konkurrencen mellem vare- og tjenesteydelsesleverandørerne.

[…]

(7) [D]er bør fastsættes betingelser for, hvornår sammenlignende reklame er tilladt for så vidt angår sammenligningen, således at det kan fastslås, hvilke former for sammenlignende reklame der vil kunne fordreje konkurrencen, skade konkurrenterne og påvirke forbrugernes valg i uheldig retning; disse betingelser for lovlig reklame bør omfatte kriterier for en objektiv sammenligning af varers og tjenesteydelsers karakteristiske træk.

[…]

(9) [F]or at forhindre, at sammenlignende reklame bruges i strid med god konkurrencepraksis og illoyalt, bør kun sammenligninger mellem konkurrerende varer og tjenesteydelser, som opfylder de samme behov eller har samme formål, tillades.

[…]

(11) [B]etingelserne for sammenlignende reklame bør være kumulative og overholdes fuldt ud […]

[…]

(13) [I]følge artikel 5 i […] direktiv 89/104 […] giver et registreret varemærke indehaveren en eneret, som indebærer, at han kan forbyde tredjemand at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner et givet varemærke, når der er tale om identiske varer eller tjenesteydelser, eller eventuelt endog når der er tale om varer af anden art.

(14) [F]or at gøre sammenlignende reklame effektiv kan det imidlertid være nødvendigt at identificere en konkurrents produkter eller tjenesteydelser ved at henvise til hans firmanavn eller til et varemærke, som han er indehaver af.

(15) [E]n sådan anvendelse af en andens varemærke, firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn er ikke nogen krænkelse af den pågældendes eneret, hvis dette direktivs bestemmelser er overholdt, idet det eneste formål er at skelne og således sætte forskellene objektivt i relief.

[…]

(19) [E]n sammenligning, som præsenterer varer eller tjenesteydelser som en imitation eller kopi af varer eller tjenesteydelser med et beskyttet varemærke, anses ikke for at opfylde betingelserne for tilladt sammenlignende reklame.«

9 Ifølge artikel 1 i direktiv 84/450 har dette direktiv bl.a. til formål at fastsætte de betingelser, hvorunder sammenlignende reklame anses for tilladt.

10 Direktivets artikel 2, stk. 1, definerer reklame som »enhver form for tilkendegivelse i forbindelse med udøvelse af virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøvelse af et liberalt erhverv, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser, herunder fast ejendom, rettigheder og forpligtelser«. Ifølge samme artikels nr. 2a) forstås ved sammenlignende reklame »reklame, som direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent«.

11 Direktivets artikel 3a, stk. 1, bestemmer:

»Sammenlignende reklame er tilladt for så vidt angår sammenligningen, når følgende betingelser er opfyldt:

a) [R]eklamen er ikke vildledende i henhold til artikel 2, nr. 2, artikel 3 og artikel 7, stk. 1.

[…]

d) [D]en skaber ikke forveksling på markedet mellem annoncøren og en konkurrent eller mellem annoncørens og en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn, varer eller tjenesteydelser.

e) [D]en bringer ikke en konkurrents varemærker, firmanavne, andre karakteristiske kendetegn, varer, tjenesteydelser, aktiviteter eller situation i miskredit eller udsætter dem for nedvurdering.

[…]

g) [D]en drager ikke utilbørligt fordel af den anseelse, der er knyttet til en konkurrents varemærke, firmanavn eller andre karakteristiske kendetegn, eller af konkurrerende produkters oprindelsesbetegnelser.

h) [R]eklamen fremstiller ikke en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi af en vare eller tjenesteydelse, der er dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn.«

Nationale bestemmelser

12 Bestemmelserne i direktiv 89/104 er blevet gennemført i national ret ved lov af 1994 om varemærker (Trade Marks Act 1994). Gennemførelsen af artikel 5, stk. 1, litra a), og artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 skete med lovens section 10, stk. 1 og 3.

13 Bestemmelserne i artikel 3a i direktiv 84/450 er blevet gennemført i national ret ved bekendtgørelse af 2000 om bekæmpelse af vildledende reklame (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914), som indsatte en ny section 4 A i bekendtgørelsen af 1988 om bekæmpelse af vildledende reklame (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)).

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål

14 L'Oréal m.fl. er medlemmer af L'Oréal-gruppen, der fremstiller og markedsfører parfumer. L'Oréal-gruppen er indehaver af følgende velkendte varemærker, som er registreret for parfumer og andre dufte:

— Varemærkerne Trésor:

— det nationale ordmærke Trésor (herefter »ordmærket Trésor«)

— det nationale ord- og figurmærke, der består af gengivelsen af en parfumeflakon, set forfra og fra siden, og på hvilken ordet Trésor er anført (herefter »Trésors flakonmærke«)

— det nationale ord- og figurmærke, der består af en gengivelse i farver af en parfumeæske, set forfra, og på hvilken ordet Trésor navnlig er anført (herefter »æskemærket Trésor«).

— Varemærkerne Miracle:

— EF-ordmærket Miracle (herefter »ordmærket Miracle«)

— EF-ord- og figurmærket, der består af gengivelsen af en parfumeflakon, set forfra, og på hvilken ordet Miracle navnlig er anført (herefter »flakonmærket Miracle«)

— det internationale ord- og figurmærke, der består af en gengivelse af en parfumeæske, set forfra, og på hvilken ordet »Miracle« navnlig er anført (herefter »æskemærket Miracle«).

— Det nationale ordmærke Anaïs-Anaïs

— Varemærkerne Noa:

— det nationale ordmærke Noa Noa

— de nationale ord- og figurmærker og EF-ord- og figurmærkerne, som begge udgøres af ordet »Noa« i en stiliseret udformning.

15 Malaika og Starion markedsfører imitationer af parfumer fra sortimentet »Creation Lamis« i Det Forenede Kongerige. Starion markedsfører ligeledes imitationer af parfumer fra sortimenterne »Dorall« og »Stich«.

16 Sortimenterne »Creation Lamis« og »Dorall« fremstilles af Bellure.

17 Sortimentet »Création Lamis« omfatter bl.a. parfumen La Valeur, der er en imitation af parfumen Trésor, og hvis flakon og parfumeæske har en generel lighed med Trésors tilsvarende. Sortimentet omfatter ligeledes parfumen Pink Wonder, der er en imitation af parfumen Miracle, og hvis flakon og parfumeæske har en generel lighed med Miracles tilsvarende.

18 I begge tilfælde er det ubestridt, at ligheden ikke er af en karakter, som kan vildlede fagfolk eller offentligheden.

19 Sortimentet »Dorall« omfatter bl.a. parfumen Coffret d'Or, der er en imitation af parfumen Trésor, og hvis flakon og parfumeæske har en svag lighed med Trésors tilsvarende.

20 Parfumeæskerne fra sortimentet »Stitch«, der har en neutral fremtoning, har ingen lighed med de flakoner og parfumeæsker, der markedsføres af L'Oréal m.fl.

21 I forbindelse med markedsføringen af parfumerne fra sortimentet »Creation Lamis«, »Dorall« samt »Stitch« anvendte Starion og Malaika nogle sammenlignende lister, der

blev givet til detailhandlerne, hvori der angives den parfumes ordmærke, som den markedsførte parfume imiterer (herefter »de sammenlignende lister«).

22 L'Oréal m.fl. anlagde en krænkelsessag mod Bellure, Malaika og Starion ved High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

23 L'Oréal m.fl. har for det første gjort gældende, at brugen af de sammenlignende lister udgjorde en tilsidesættelse af rettighederne over deres ordmærker Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs og Noa samt deres ord- og figurmærker Noa i strid med section 10, stk.1, i lov om varemærker af 1994.

24 De har for det andet gjort gældende, at imitationen af deres produkters flakoner og parfumeæsker samt salget af parfumer i dette udstyr udgjorde en tilsidesættelse af rettighederne over deres ordmærker Trésor og Miracle samt af deres ord- og flakonmærker Trésor, æskemærket Trésor og flakon- og æskemærket Miracle i strid med section 10, stk. 3, i lov om varemærker af 1994.

25 Ved dom af 4. oktober 2006 gav High Court medhold i påstanden støttet på section 10, stk. 1, i lov om varemærker af 1994. Derimod blev påstanden støttet på lovens section 10, stk. 3, kun taget til følge for så vidt angik Trésors æskemærke og Miracles flakonmærke.

26 Såvel Starion og Malika som L'Oréal appellerede denne dom til Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).

27 Den forelæggende ret har for så vidt angår brugen af de sammenlignende lister, der indeholder angivelser af de ordmærker, som L'Oréal m.fl. er indehavere af, og som disse anser for at udgøre sammenlignende reklamer som omhandlet i direktiv 84/450, rejst spørgsmålet, om brugen af en konkurrents varemærke i sådanne lister kan være forbudt i medfør af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104.

28 Hvis dette er tilfældet, ønsker den forelæggende ret oplyst, om en sådan brug ikke desto mindre kan være tilladt i medfør af artikel 6, stk. 1, litra b), i direktiv 89/104. Henset i den forbindelse til, at brugen af en konkurrents varemærke i en sammenlignende reklame opfylder betingelserne i artikel 6 i direktiv 89/104, såfremt den pågældende reklame opfylder betingelserne i artikel 3a i direktiv 84/450, finder retten, at en fortolkning af sidstnævnte bestemmelse er nødvendig for, at den kan træffe afgørelse i sagen.

29 For så vidt angår brugen af parfumeæsker og flakoner, der ligner dem, der markedsføres af L'Oréal m.fl., har den forelæggende ret rejst et spørgsmål om begrebet »utilbørlig fordel« som omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104.

30 Det er på denne baggrund, at Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) har besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende spørgsmål:

»1) Når en erhvervsdrivende i en reklame for egne varer eller tjenesteydelser bruger et registreret varemærke, som tilhører en konkurrent, med det formål at sammenligne egenskaber (herunder navnlig duft) ved de varer, som han markedsfører, med egenskaberne (herunder navnlig duft) ved de varer, der markedsføres af konkurrenten under dette varemærke, på en sådan måde, at det ikke medfører forveksling eller på anden måde bringer varemærkets væsentlige funktion som oprindelsesangivelse i fare, er denne brug da omfattet af enten litra a) eller b) i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104?

2) Når en erhvervsdrivende gør erhvervsmæssig brug af et velkendt registreret varemærke (navnlig i en sammenlignende liste) med det formål at angive en egenskab ved sin egen vare (herunder navnlig varens duft) på en sådan måde, at brugen:

a) ikke skaber nogen form for risiko for forveksling, og

b) ikke påvirker salget af varerne under det velkendte registrerede varemærke, og

c) ikke bringer det registrerede varemærkes væsentligste funktion som garanti for oprindelsen i fare og ikke skader det pågældende varemærkes renommé, hverken ved at plette varemærkets image, ved udvanding eller på andre måder, og

d) brugen spiller en væsentlig rolle ved promoveringen af den erhvervsdrivendes vare,

er denne brug da omfattet af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104?

3) Hvad er inden for rammerne af artikel 3a, stk. 1, litra g), i direktivet om vildledende reklame (direktiv 84/450) […] betydningen af udtrykket »drage utilbørligt fordel af«, og nærmere bestemt vil en erhvervsdrivende, når han i en sammenlignende liste sammenligner sin vare med en vare med et velkendt varemærke, derved drage utilbørligt fordel af dette velkendte varemærkes renommé?

4) Hvad er inden for rammerne af samme direktivs artikel 3, stk. 1, litra h), betydningen af udtrykket »fremstille en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi«, og nærmere bestemt omfatter dette udtryk tilfælde, hvor en part uden på nogen måde at skabe forveksling eller vildledning blot i overensstemmelse med sandheden giver udtryk for, at hans vare har en lignende hovedegenskab (duft) som en velkendt vare, der er beskyttet af et varemærke?

5) Når en erhvervsdrivende bruger et tegn, der ligner et registreret varemærke, som har et renommé, og dette tegn ikke ligner varemærket i en sådan grad, at der er forvekslingsrisiko, på en sådan måde, at

   a) det registrerede varemærkes væsentligste funktion som garanti for oprindelse ikke svækkes ellers bringes i fare

   b) det registrerede varemærke eller dets renommé ikke plettes eller udvandes, og der heller ikke er risiko for, at dette vil ske

   c) varemærkeindehaverens afsætning ikke forringes, og

   d) varemærkeindehaveren ikke fratages belønningen for fremme, vedligeholdelse eller forstærkning af sit varemærke

   e) den erhvervsdrivende imidlertid opnår en kommerciel fordel ved brugen af sit tegn, på grund af tegnets lighed med det registrerede varemærke,

skal denne brug da anses for at drage »utilbørlig fordel« af det registrerede varemærkes renommé i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i varemærkedirektivets artikel 5, stk. 2?«

Om de præjudicielle spørgsmål

31 Som den forelæggende ret har præciseret, vedrører spørgsmål 1-4, der angår fortolkningen af artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 og artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450, de sagsøgte i hovedsagens brug i sammenlignende lister over ordmærker, som L'Oréal m.fl. er indehavere af, mens det femte spørgsmål vedrørende fortolkningen af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 omhandler brugen af parfumeæsker og flakoner, der ligner dem, der markedsføres af L'Oréal m.fl., og som er beskyttet af ord- og figurmærker. For så vidt som sidstnævnte bestemmelse imidlertid ligeledes kan finde anvendelse på brugen af varemærkerne i de omhandlede sammenlignende lister, skal det femte spørgsmål besvares først.

Om det femte spørgsmål

32 Med sit femte spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at en tredjemand, der bruger et tegn, der ligner et varemærke, som har et renommé, kan anses for utilbørligt at udnytte varemærket i denne bestemmelses forstand, når denne brug giver ham en fordel ved markedsføringen af hans varer eller tjenesteydelser, uden dog hos offentligheden at medføre risiko for forveksling eller at skade varemærket eller dettes indehaver.

33 Indledningsvis bemærkes, at de retlige og faktuelle rammer fastlægges af den forelæggende ret, således at det ikke tilkommer Domstolen at rejse tvivl om bedømmelser af faktisk karakter (jf. i denne retning dom af 13.11.2003, sag

C-153/02, Neri, Sml. I, s. 13555, præmis 34 og 35, og af 17.7.2008, sag C-347/06, ASM Brescia, Sml. I, s. 5641, præmis 28). Selv om det, som Det Forenede Kongeriges regering såvel som den franske regering har gjort gældende, ved første øjekast kan synes mindre sandsynligt, at en tredjemands brug af et tegn, der ligner et varemærke, med henblik på markedsføring af varer, der efterligner dem, som varemærket er registreret for, har en gunstig virkning på markedsføringen af tredjemandens varer uden på samme tid at skade de varers image eller markedsføring, der omfattes af det pågældende varemærke, er Domstolen bundet af det af den forelæggende rets beskrevne tilfælde.

34 Artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 indfører til fordel for velrenommerede varemærker en videre beskyttelse end den, der er foreskrevet ved samme artikels stk. 1. Den udtrykkelige betingelse for denne beskyttelse er en brug uden skellig grund af et tegn, der er identisk med eller ligner et registreret varemærke, der medfører eller ville medføre en utilbørlig udnyttelse af dette varemærkes særpræg eller renommé, eller at sådan brug skader eller ville skade dette særpræg eller renommé (jf. i denne retning dom af 22.6.2000, sag C-425/98, Marca Mode, Sml. I, s. 4861, præmis 36, af 23.10.2003, sag C-408/01, Adidas-Salomon og Adidas Benelux, Sml. I, s. 12537, præmis 27, og af 10.4.2008, sag C-102/07, adidas og adidas Benelux, Sml. I, s. 2439, præmis 40, samt for så vidt angår artikel 4, stk. 4, litra a), i direktiv 89/104 dom af 27.11.2008, sag C-252/07, Intel Corporation, Sml. I, s. 8823, præmis 26).

35 I øvrigt har Domstolen præciseret, at artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 også finder anvendelse i forhold til varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret (jf. i denne retning dom af 9.1.2003, sag C-292/00, Davidoff, Sml. I, s. 389, præmis 30, dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 18-22, samt dommen i sagen adidas og adidas Benelux, præmis 37).

36 Når de i direktivets artikel 5, stk. 2, omhandlede krænkelser indtræder, er de en konsekvens af, at der er en vis grad af lighed mellem varemærket og tegnet, på grundlag af hvilken den berørte kundekreds forbinder tegnet og varemærket med hinanden, dvs. skaber en sammenhæng mellem disse, selv om den ikke forveksler dem. Det kan derfor ikke kræves, at graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet, som bruges af tredjemand, er en sådan, at der i den berørte kundekreds' bevidsthed er risiko for forveksling. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem det renommerede varemærke og tegnet har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng

mellem tegnet og varemærket (jf. dommen i sagen Adidas-Salomon og Adidas Benelux, præmis 29 og 31, og dommen i sagen adidas og adidas Benelux, præmis 41).

37 En sådan sammenhæng i kundekredsens bevidsthed er en nødvendig betingelse, men ikke i sig selv tilstrækkelig til at fastslå, at der foreligger en af de former for krænkelse, som i relation til renommerede varemærker beskyttes af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 (jf. i denne retning Intel Corporation-dommen, præmis 31 og 32).

38 Disse former for krænkelser er for det første skader på varemærkets særpræg, for det andet skader på dette varemærkes renommé og for det tredje utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé (jf. i denne retning Intel Corporation-dommen, præmis 27).

39 Hvad nærmere angår skade på varemærkets særpræg, der også betegnes med ordene »udvanding«, »nedslidning« eller »udviskning«, foreligger denne skade, når dette varemærkes evne til at identificere de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, svækkes, idet tredjemands brug af et identisk eller lignende tegn medfører en opløsning af varemærkets identitet og af dets bekendthed i offentlighedens bevidsthed. Dette er bl.a. tilfældet, når det varemærke, der gav anledning til en umiddelbar association med de varer eller tjenesteydelser, som det er registreret for, ikke længere kan gøre det (jf. i denne retning Intel Corporation-dommen, præmis 29).

40 Hvad angår den skade, som påføres varemærkets renommé, der ligeledes betegnes »tilsmudsning« eller »fornedrelse«, opstår en sådan skade, når de varer eller tjenesteydelser, som det identiske eller lignende tegn anvendes for, kan have en sådan indflydelse på kundekredsen, at varemærkets tiltrækningskraft herved bliver formindsket. Risikoen for denne skade vil navnlig kunne opstå, når tredjemands varer eller tjenesteydelser har et kendetegn eller en egenskab, der vil kunne have en negativ indflydelse på varemærkets image.

41 Hvad angår begrebet »utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé«, der ligeledes betegnes som »snyltning« eller »free-riding«, er dette begreb ikke knyttet til den skade, som varemærket påføres, men til den fordel, som tredjemand opnår ved brugen af det identiske eller lignende tegn. Begrebet omfatter særligt det tilfælde, hvor der, som følge af en overførsel af varemærkets image eller af egenskaber, der udspringer af dette, til de varer, der er omfattet af det identiske eller lignende tegn, foreligger en klar udnyttelse i kølvandet på det renommerede varemærke.

42 En enkelt af disse tre typer skader er tilstrækkelig til, at artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 finder anvendelse (jf. i denne retning Intel-Corporation-dommen, præmis 28).

43 Det følger heraf, at den fordel ved varemærkets særpræg eller renommé, som en tredjemand drager, kan være utilbørlig, selv om brugen af det identiske eller lignende tegn hverken skader varemærkets særpræg eller renommé eller mere generelt varemærkeindehaveren.

44 For at afgøre, om brugen af tegnet drager utilbørligt fordel af varemærkets særpræg eller renommé, skal der foretages en samlet vurdering, der inddrager alle sagens relevante forhold, herunder navnlig renommééts intensitet og graden af varemærkets særpræg, graden af lighed mellem de pågældende varemærker samt karakteren af og graden af lighed mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. Angående intensiteten af varemærkets renommé og dets grad af særpræg har Domstolen allerede fastslået, at jo større dette varemærkes særpræg og renommé er, desto lettere vil en skade kunne antages at foreligge. Det fremgår ligeledes af retspraksis, at i jo højere grad og jo mere umiddelbart tegnet leder tanken hen på varemærket, desto større er risikoen for, at den aktuelle eller fremtidige brug af tegnet medfører en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller skader dette særpræg eller renommé (jf. i denne retning Intel Corporation-dommen, præmis 67-69).

45 Det bemærkes desuden, at der i forbindelse med en sådan samlet vurdering i givet fald også kan tages hensyn til tilstedeværelsen af en risiko for udvanding eller tilsmudsning af varemærket.

46 I det foreliggende tilfælde er det ubestridt, at Starion og Malaika har gjort brug af parfumeæsker og flakoner, der ligner de renommerede varemærker, som L'Oréal m.fl. har fået registreret, med henblik på markedsføring af parfumer, og at de udgør efterligninger »af ringe kvalitet« af de luksusparfumer, som de pågældende varemærker er registreret og anvendes for.

47 I den forbindelse har den forelæggende ret konstateret en sammenhæng mellem for det første visse indpakninger, som Starion og Malaika har anvendt, og for det andet visse varemærker vedrørende parfumeæsker og flakoner, som L'Oréal m.fl. er indehavere af. Det fremgår desuden af forelæggelsesafgørelsen, at denne sammenhæng giver de sagsøgte i hovedsagen en kommerciel fordel. Det fremgår ligeledes af forelæggelsesafgørelsen, at ligheden mellem de pågældende varemærker og de varer, som markedsføres af Starion og Malaika, bevidst blev tilstræbt med henblik på i offentlighedens bevidsthed at skabe en forbindelse mellem parfumerne og imitationerne af disse for at gøre det lettere at markedsføre sidstnævnte.

48 Ved den samlede bedømmelse, som den forelæggende ret skal foretage med henblik på at fastslå, om der under disse omstændigheder foreligger en utilbørlig udnyttelse, skal der særligt tages hensyn til den omstændighed, at brugen af parfumeæsker og flakoner, der ligner de efterlignede parfumers tilsvarende, tilsigter i reklameøjemed at drage fordel af særpræget og renommeét ved de varemærker, som parfumerne markedsføres under.

49 I den forbindelse skal det præciseres, at når en tredjemand ved sin brug af et tegn, der ligner det renommerede varemærke, forsøger at lægge sig i kølvandet på varemærket med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation, og uden i den forbindelse at foretage en selvstændig indsats, at udnytte den kommercielle indsats, som vare-

mærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image, skal den fordel, der følger af denne brug, anses for utilbørlig.

50 På baggrund af det ovenstående skal det femte spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at tilstedeværelsen af en utilbørlig udnyttelse i denne bestemmelses forstand hverken forudsætter, at der foreligger en risiko for forveksling eller en risiko for, at varemærkets særpræg eller renommé eller mere generelt varemærkeindehaveren påføres skade. Den fordel, der følger af tredjemands brug af et tegn, som ligner et renommeret varemærke, opnås utilbørligt af denne tredjemand, når han gennem denne brug forsøger at lægge sig i kølvandet på det renommerede varemærke med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image.

Om det første og det andet spørgsmål

51 Med sit første spørgsmål ønsker den forelæggende ret oplyst, om artikel 5, stk. 1, litra a) eller b), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et registreret varemærke kan forbyde tredjemands brug i en sammenlignende reklame af et tegn, der er identisk med dette varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, som varemærket er registreret for, når denne brug ikke kan gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion, som er at angive varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse. Med sit andet spørgsmål, der behandles sammen med det første, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om indehaveren af et velkendt varemærke kan hindre denne brug i henhold til denne artikels stk. 1, litra a), når brugen ikke kan skade varemærket eller en af dets funktioner, men ikke desto mindre spiller en væsentlig rolle ved markedsføringen af tredjemands varer eller tjenesteydelser.

52 Indledningsvis bemærkes, at sammenlignende lister som de i hovedsagen omhandlede kan kvalificeres som sammenlignende reklame. I henhold til artikel 2, nr. 1, i direktiv 84/450 foreligger der reklame ved enhver form for tilkendegivelse i forbindelse med udøvelse af virksomhed som handlende, håndværker eller industridrivende eller udøvelse af et liberalt erhverv, som har til formål at fremme afsætningen af varer eller tjenesteydelser. I henhold til artikel 2, nr. 2a), skal en sådan reklame kvalificeres som sammenlignende, hvis den direkte eller indirekte henviser til en konkurrent eller til varer eller tjenesteydelser, som udbydes af en konkurrent. På baggrund af disse særligt brede definitioner kan den sammenlignende reklame optræde under meget forskellige former (jf. i denne retning dom af 25.10.2001, sag C-112/99, Toshiba Europe, Sml. I, s. 7945, præmis 28 og 31, af 8.4.2002, sag C-44/01, Pippig Augenoptik, Sml. I. s. 3095, præmis 35, af 19.4.2007, sag C-381/05, De Landtsheer Emmanuel, Sml. I, s. 3115, præmis 16, og af 12.6.2008, sag C-533/06, O2 Holdings og O2 (UK), Sml. I, s. 4231, præmis 42).

53 Domstolen har i øvrigt allerede fastslået, at en annoncørs brug i en sammenlignende reklame af et tegn, der er identisk med eller ligner en konkurrents varemærke, med henblik på at identificere de varer eller tjenesteydelser, som sidstnævnte tilbyder, skal anses for brug med hensyn til annoncørens egne varer og tjenesteydelser i henhold til artikel 5, stk. 1 og 2, i direktiv 89/104. En sådan brug kan således i givet fald forbydes i henhold til de nævnte bestemmelser (jf. dommen i sagen O2 Holdings og O2 (UK), præmis 36 og 37).

54 Domstolen præciserede imidlertid, at indehaveren af et registreret varemærke ikke kan forbyde tredjemands brug af et tegn, der er identisk med eller ligner hans varemærke, i en sammenlignende reklame, der opfylder alle de lovlighedsbetingelser, der er fastsat i artikel 3a, stk. 1 (jf. dommen i sagen O2 Holdings og O2 (UK), præmis 45 og 51).

55 Det skal ligeledes bemærkes, at det er ubestridt, at Starion og Malaika i de sammenlignende lister over parfumer har anvendt ordmærkerne Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs og Noa, som L'Oréal m.fl. har fået registreret, og ikke tegn, der alene ligner disse varemærker. Denne brug er desuden gjort for varer af samme art som dem, som varemærket er registreret for, nemlig parfumer.

56 En sådan brug falder inden for anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 og ikke inden for anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, litra b).

57 Ifølge artikel 5, stk. 1, første punktum, i direktiv 89/104 giver det registrerede varemærke indehaveren en eneret. I medfør af direktivets artikel 5, stk. 1, litra a), giver denne eneret indehaveren adgang til at forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med varemærket for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret.

58 Domstolen har tidligere haft lejlighed til at fastslå, at eneretten i henhold til artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 tildeles for at sætte varemærkeindehaveren i stand til at beskytte sine særlige interesser som indehaver af varemærket, dvs. at sikre, at varemærket kan opfylde sine egentlige funktioner, og at udøvelsen af denne ret derfor bør være begrænset til de tilfælde, hvor tredjemands brug af tegnet gør indgreb eller kan gøre indgreb i varemærkets funktioner (dom af 12.11.2002, sag C-206/01, Arsenal Football Club, Sml. I, s. 10273, præmis 51, af 16.11.2004, sag C-245/02, Anheuser-Busch, Sml. I, s. 10989, præmis 59, og af 25.1.2007, sag C-48/05, Adam Opel, Sml. I, s. 1017, præmis 21). Blandt disse funktioner skal ikke blot henregnes varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere varens eller tjenesteydelsens oprindelse over for forbrugerne, men ligeledes varemærkets øvrige funktioner, særligt den funktion, der består i at garantere varens eller tjenesteydelsens kvalitet eller kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner.

59 Beskyttelsen i artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 er således bredere end beskyttelsen i samme artikels stk. 1, litra b), hvis iværksættelse forudsætter, at der foreligger en risiko for forveksling og således også mulighed for indgreb i varemærkets væsentligste funktion. (jf. i denne retning Davidoff-dommen, præmis 28, og dommen i sagen O2 Holdings og O2 (UK), præmis 57). Ifølge tiende betragtning til direktiv 89/104 er den beskyttelse, der ydes af varemærket, fuldstændig i tilfælde af sammenfald mellem mærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne, og i tilfælde af lighed mellem varemærket og tegnet samt mellem varerne eller tjenesteydelserne er risikoen for forveksling en udtrykkelig betingelse for beskyttelsen.

60 Det følger af den retspraksis, der er nævnt i denne doms præmis 58, at varemærkeindehaveren ikke på grundlag af artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 kan modsætte sig brug af et tegn, der er identisk med varemærket, hvis denne brug ikke kan gøre indgreb i varemærkets funktioner (jf. ligeledes Arsenal Football Club-dommen, præmis 54, og Adam Opel-dommen, præmis 22).

61 Domstolen har således allerede fastslået, at visse former for brug, der alene har beskrivende formål, er udelukket fra anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104, idet de ikke gør indgreb i nogen af de hensyn, som bestemmelsen har til formål at beskytte, og således ikke er omfattet af begrebet brug i bestemmelsens forstand (jf. i denne retning dom af 14.5.2002, sag C-2/00, Hölterhoff, Sml. I, s. 4187, præmis 16).

62 Det skal dog herved præciseres, at den situation, der er beskrevet i hovedsagen, er grundlæggende forskellig fra den situation, der gav anledning til Hölterhoff-dommen, for så vidt som brugen af de ordmærker, som L'Oréal m.fl. er indehavere af, i de af Starion og Malaika anvendte lister ikke har rent et beskrivende formål, men derimod et reklamemæssigt formål.

63 Det påhviler den forelæggende ret at bedømme, om den brug, der er gjort af de varemærker, som L'Oréal m.fl. er indehavere af, i en situation som den i hovedsagen foreliggende kan gøre indgreb i en af disse varemærkers funktioner, herunder navnlig disses kommunikations-, investerings- eller reklamefunktioner.

64 For så vidt som retten har fastslået, at de pågældende varemærker har et renommé, kan brugen af disse i sammenlignende lister forbydes i medfør af artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104, hvis anvendelighed, som fastslået i denne doms præmis 50, ikke nødvendigvis forudsætter tilstedeværelsen af en risiko for skade på varemærket eller dets indehaver, såfremt tredjemand drager utilbørligt fordel ved brugen af dette.

65 På baggrund af ovenstående betragtninger skal det første og det andet spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et registreret varemærke kan forbyde tredjemands brug i en sammenlignende reklame, som ikke opfylder samtlige lovlighedsbetingelser i artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450, af et tegn, der er identisk med dette varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, som varemærket er registreret for, også når denne brug ikke kan gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion, som er at angive varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, forudsat at nævnte brug gør indgreb i eller kan gøre indgreb i en af varemærkets øvrige funktioner.

Om det tredje og det fjerde spørgsmål

66 Med sit tredje og fjerde spørgsmål, der behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 3a, stk.1, i direktiv 84/450 skal fortolkes således, at når en annoncør ved hjælp af en sammenlignende liste og uden at fremkalde forveksling eller vildledning angiver, at hans vare har en lignende hovedegenskab som en vare, der markedsføres under et velkendt varemærke, og med hensyn til hvilken annoncørens vare udgør en efterligning, drager denne annoncør utilbørligt fordel af det pågældende varemærkes anseelse i henhold til artikel 3a, stk. 1, litra g), eller fremstiller »en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi af en vare eller tjenesteydelse« i henhold til artikel 3a, stk. 1, litra h).

67 Artikel 3a i direktiv 84/450 opregner i stk. 1, litra a)-h), en række kumulative betingelser, der skal være opfyldt ved en sammenlignende reklame, for at denne kan anses for lovlig.

68 Disse betingelser har til formål at afveje de forskellige interesser, der kan berøres ved at tillade sammenlignende reklame. Det fremgår således af anden, syvende og niende betragtning til direktiv 97/55, at artikel 3a i forbrugernes interesse har til formål at stimulere konkurrencen mellem vare- og tjenesteydelsesleverandørerne ved at give

konkurrenterne mulighed for objektivt at klarlægge fortrinnene ved de forskellige sammenlignelige produkter og ved samtidig at forbyde fremgangsmåder, der vil kunne fordreje konkurrencen, skade konkurrenterne og påvirke forbrugernes valg i uheldig retning.

69 Det følger heraf, at betingelserne i den omhandlede artikel 3a, stk. 1, skal fortolkes på den for den sammenlignende reklame gunstigste måde, således at der gives mulighed for, at reklamerne objektivt sammenligner varernes eller tjenesteydelsernes egenskaber (jf. i denne retning De Landtsheer Emmanuel-dommen, præmis 35 og den deri nævnte retspraksis), samtidig med at det sikres, at den sammenlignende reklame ikke anvendes på konkurrencebegrænsende eller illoyal måde, eller således, at der gøres indgreb i forbrugernes interesser.

70 Hvad mere konkret angår brugen af en konkurrents varemærke i en sammenlignende reklame, er denne brug i henhold til artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450 navnlig undergivet fire specifikke betingelser, som følger af henholdsvis artikel 3a, stk. 1, litra d), e), g) og h). Der stilles således krav om, at brugen af varemærket ikke skaber risiko for forveksling, ikke bringer varemærket i miskredit eller udsætter det for nedvurdering, ikke drager utilbørligt fordel af den anseelse, der er knyttet til varemærket, og ikke fremstiller en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi af en vare eller tjenesteydelse, der er dækket af varemærket.

71 Som det fremgår af 13.-15. betragtning til direktiv 97/55, har disse betingelser til formål at afveje dels varemærkeindehaverens interesse i at håndhæve beskyttelsen af sin eneret, dels interessen for indehaverens konkurrenter samt for forbrugerne i at have adgang til effektiv sammenlignende reklame, som objektivt klarlægger forskellene ved de udbudte varer eller tjenesteydelser.

72 Det følger heraf, at brug af en konkurrents varemærke i en sammenlignende reklame er tilladt i henhold til fællesskabsretten, når sammenligningen udgør en sådan objektiv klarlæggelse af forskellene, der hverken tilsigter eller medfører tilfælde af illoyal

konkurrence, såsom de tilfælde, der bl.a. beskrives i artikel 3a, stk. 1, litra d), e), g) og h), i direktiv 84/450 (jf. i den retning Pippig Augenoptik-dommen, præmis 49).

73 Hvad for det første angår artikel 3a, stk. 1, litra h), i direktiv 84/450, hvorefter den sammenlignende reklame ikke må fremstille en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi af en vare eller tjenesteydelse, som er dækket af et beskyttet varemærke eller firmanavn, må det konstateres, at det klart fremgår af bestemmelsens ordlyd samt af 19. betragtning til direktiv 97/55, at denne betingelse ikke udelukkende finder anvendelse på forfalskninger, men på enhver efterligning eller kopi.

74 Det følger desuden af en systematisk fortolkning af artikel 3a, stk. 1, litra h), i direktiv 84/450, at direktivet hverken forudsætter, at den sammenlignende reklame har en vildledende karakter eller medfører risiko for forveksling. Den omstændighed, at der ikke foreligger en sådan karakter eller risiko, er således irrelevant ved vurderingen af den sammenlignende reklames lovlighed i henhold til artikel 3a, stk. 1, litra a) og d).

75 Det særlige formål med betingelsen i artikel 3a, stk. 1, litra h), i direktiv 84/450 er at forbyde, at annoncøren i den sammenlignende reklame angiver, at den vare eller tjenesteydelse, han markedsfører, udgør en efterligning eller kopi af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket. Som generaladvokaten har anført i punkt 84 i forslaget til afgørelse, gælder der herved ikke alene et forbud mod reklamer, der udtrykkeligt henviser til en opfattelse af en imitation eller kopi, men også mod reklamer, der i lyset af deres almindelige fremstilling og den økonomiske sammenhæng, hvori de indgår, er egnet til indirekte at overføre den pågældende opfattelse til målgruppen.

76 Det er ubestridt, at de i hovedsagen sammenlignende lister har til formål eller følge at informere den omhandlede målgruppe om den originale parfume, som Starions og Malikas parfumer må anses for at efterligne. Disse lister viser, at sidstnævnte parfumer udgør efterligninger af de parfumer, der markedsføres under visse varemærker, som

L'Oréal m.fl. er indehavere af, og de fremstiller følgelig de af annoncøren markedsførte varer som efterligninger af varer, der er dækket af et beskyttet varemærke i henhold til artikel 3a, stk. 1, litra h), i direktiv 84/450. Som generaladvokaten har anført i punkt 88 i forslaget til afgørelse, er det ikke relevant at afklare, om reklamen angiver, at der er tale om en efterligning i sin helhed af den af det beskyttede varemærke omfattede vare, eller at der alene er tale om en efterligning af en væsentlig egenskab ved varen, såsom i det foreliggende tilfælde de pågældende varers duft.

77 Hvad for det andet angår artikel 3a, stk. 1, litra g), i direktiv 84/450, i henhold til hvilken den sammenlignende reklame ikke må drage utilbørligt fordel af den anseelse, der er knyttet til et varemærke, skal det bemærkes, at begrebet »utilbørlig udnyttelse«, der anvendes såvel i ovennævnte bestemmelse som i artikel 5, stk. 2, i direktiv 89/104, i lyset af 13.-15. betragtning til direktiv 97/55 skal undergives samme fortolkning (jf. analogt dommen i sagen O2 Holdings og O2 (UK), præmis 49).

78 For så vidt som det i præmis 76 blev fastslået, at de sammenlignende lister, som de sagsøgte i hovedsagen anvendte, fremstiller de af de sagsøgte markedsførte parfumer som en imitation eller en kopi af de varer, der er dækket af det beskyttede varemærke, i henhold til artikel 3a, stk.1, litra h), i direktiv 84/450, skal det tredje spørgsmål forstås således, at det sigter på at få afklaret, om den fordel, der drages ved brugen af de pågældende lister, under sådanne omstændigheder er utilbørlig i henhold til artikel 3a, stk. 1, litra g).

79 I den forbindelse skal det fastslås, at når en sammenlignende reklame, der fremstiller annoncørens varer som en imitation af en af et varemærke beskyttet vare, ved direktiv 84/450 kvalificeres som stridende mod en loyal konkurrence og således er ulovlig, er den fordel, som annoncøren drager af en sådan reklame, resultatet af en illoyal konkurrence og må følgelig anses for utilbørlig.

80 Det tredje og det fjerde spørgsmål skal derfor besvares med, at artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450 skal fortolkes således, at en annoncør, der i en sammenlignende reklame direkte eller indirekte angiver, at den vare, han markedsfører, udgør en imitation af en vare, der er dækket af et renommeret varemærke, fremstiller »en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi« i henhold til artikel 3a, stk. 1, litra h). Den fordel, som annoncøren drager af en sådan uretmæssig sammenlignende reklame, må anses for »utilbørlig« i henhold til nævnte artikel 3a, stk. 1, litra g).

Sagens omkostninger

81 Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret:

1) Artikel 5, stk. 2, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at tilstedeværelsen af en utilbørlig udnyttelse i denne bestemmelses forstand hverken forudsætter, at der foreligger en risiko for forveksling eller en risiko for, at varemærkets særpræg eller renommé eller mere generelt varemærkeindehaveren påføres skade. Den fordel, der følger af tredjemands brug af et tegn, som ligner et renommeret varemærke, opnås utilbørligt af denne tredjemand, når han gennem denne brug forsøger at lægge sig i kølvandet på det renommerede varemærke med henblik på at drage fordel af varemærkets tiltrækningskraft, omdømme og prestige samt på uden nogen form for økonomisk kompensation at udnytte den kommercielle indsats, som varemærkeindehaveren har ydet for at skabe og vedligeholde varemærkets image.

2) Artikel 5, stk. 1, litra a), i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at indehaveren af et registreret varemærke kan forbyde tredjemands brug i en sammenlignende reklame, som ikke opfylder samtlige lovlighedsbetingelser i artikel 3a, stk. 1, i Rådets direktiv 84/450/EØF af 10. september 1984 om vildledende og sammenlignende reklame, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997, af et tegn, der er identisk med dette varemærke, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, som varemærket er registreret for, også når denne brug ikke kan gøre indgreb i varemærkets væsentligste funktion, som er at angive varernes eller tjenesteydelsernes oprindelse, forudsat at den nævnte brug gør indgreb i eller kan gøre indgreb i en af varemærkets øvrige funktioner.

3) Artikel 3a, stk. 1, i direktiv 84/450, med senere ændringer, skal fortolkes således, at en annoncør, der i en sammenlignende reklame direkte eller indirekte angiver, at den vare, han markedsfører, udgør en imitation af en vare, der er dækket af et renommeret varemærke, fremstiller »en vare eller tjenesteydelse som en imitation eller en kopi« i henhold til artikel 3a, stk. 1, litra h). Den fordel, som annoncøren drager af en sådan uretmæssig sammenlignende reklame, må anses for »utilbørlig« i henhold til nævnte artikel 3a, stk. 1, litra g).

Underskrifter