Arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 16 décembre 2010 — Rubinstein et L'Oréal/OHMI — Allergan (BOTOLIST et BOTOCYL)

(affaires jointes T-345/08 et T-357/08)

« Marque communautaire — Procédure de nullité — Marques communautaires verbales BOTOLIST et BOTOCYL — Marques nationales figuratives et verbales antérieures BOTOX — Motif relatif de refus — Atteinte à la renommée — Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) nº 207/2009] — Obligation de motivation — Article 73 du règlement nº 40/94 [devenu article 75 du règlement nº 207/2009] »

1. *Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité relative — Enregistrement contrairement à l'article 8, paragraphe 5, du règlement nº 40/94 [Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5, et 52, § 1, a)] (cf. points 40, 64, 79, 88)*

2. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Condition — Lien entre les marques — Critères d'appréciation (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5) (cf. points 65-66)*

3. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Preuves à apporter par le titulaire — Risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5) (cf. point 82)*

4. *Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs relatifs de refus — Opposition par le titulaire d'une marque antérieure identique ou similaire jouissant d'une renommée — Protection de la marque antérieure renommée élargie à des produits ou à des services non similaires — Conditions — Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure — Préjudice porté au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure — Critères d'appréciation (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 5) (cf. points 83-85)*

5. *Marque communautaire — Dispositions de procédure — Motivation des décisions — Objectif (Règlement du Conseil nº 40/94, art. 73) (cf. point 92)*

Objet

Dans l'affaire T-345/08, recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 28 mai 2008 (affaire R 863/2007-1), relative à une procédure d'annulation entre Allergan, Inc. et Helena Rubinstein SNC, et, dans l'affaire T-357/08, recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l'OHMI du 5 juin 2008 (affaire R 865/2007-1), relative à une procédure d'annulation entre Allergan, Inc. et L'Oréal SA.

Données relatives à l'affaire

Marques communautaires enregistrées ayant fait l'objet d'une demande en nullité :	Marque verbale communautaire BOTOLIST pour des produits de la classe 3 et marque verbale communautaire BOTOCYL pour des produits de la classe 3 — marques communautaires nos 2686392 et 2782282
Titulaires des marques communautaires :	Helena Rubinstein SNC et L'Oréal SA

Partie demandant la nullité de la marque communautaire :	Allergan, Inc.
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité :	Marque figurative communautaire nº 2015832 BOTOX pour des produits de la classe 5; marque figurative communautaire nº 2575371 BOTOX pour des produits de la classe 5; marque figurative communautaire nº 1923986 BOTOX pour des produits des classes 5 et 16; marque verbale communautaire nº 1999481 BOTOX pour des produits de la classe 5; plusieurs marques nationales BOTOX
Décision de la division d'annulation :	Rejet des demandes de déclaration de nullité
Décision de la chambre de recours :	Annulation des décisions de la division d'annulation

Dispositif

1) Les recours sont rejetés.

2) Helena Rubinstein SNC est condamnée aux dépens dans l'affaire T-345/08.

3) L'Oréal SA est condamnée aux dépens dans l'affaire T-357/08.