Rettens dom (Tredje Afdeling) af 16. december 2010 — Rubinstein og L'Oréal mod KHIM — Allergan (BOTOLIST og BOTOCYL)

(Forenede sager T-345/08 og T-357/08)

»EF-varemærker — ugyldighedssag — EF-ordmærkerne BOTOLIST og BOTOCYL — de ældre nationale figur- og ordmærker BOTOX — relativ registreringshindring — skade på renommeét — artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009) — begrundelsespligt — artikel 73 i forordning nr. 40/94 (nu artikel 75 i forordning nr. 207/2009)«

1. *EF-varemærker — afkald, fortabelse og ugyldighed — relative ugyldighedsgrunde — registrering i strid med artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 40/94 [Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5, og art. 52, stk. 1, litra a)] (jf. præmis 40, 64, 79 og 88)*

2. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme — beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme til at omfatte ikke-lignende varer eller tjenesteydelser — betingelse — sammenhæng mellem varemærkerne — bedømmelseskriterier (Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5) (jf. præmis 65 og 66)*

3. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme — beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte ikke-lignende varer eller tjenesteydelser — beviser, som det påhviler indehaveren at føre — fremtidig, ikke hypotetisk risiko for utilbørlig udnyttelse eller skade (Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5) (jf. præmis 82)*

4. *EF-varemærker — definition på og erhvervelse af et EF-varemærke — relative registreringshindringer — indsigelse fra indehaveren af et identisk eller lignende ældre varemærke, der har et omdømme — beskyttelse af det ældre varemærke med omdømme udvidet til at omfatte ikke-lignende varer eller tjenesteydelser — betingelser — utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé — den skade, det ældre varemærkes særpræg eller renommé påføres — bedømmelseskriterier (Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 5) (jf. præmis 83-85)*

5. *EF-varemærker — procedureregler — begrundelse for afgørelser — formål (Rådets forordning nr. 40/94, art. 73) (jf. præmis 92)*

Angående

I sag T-345/08 påstand om annullation af afgørelse truffet den 28. maj 2008 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sag R 863/2007-1) vedrørende en sag om ugyldighed mellem Allergan, Inc. og Helena Rubinstein SNC, og i sag T-357/08 påstand om annullation af afgørelse truffet den 5. juni 2008 af Første Appelkammer ved KHIM (sag R 865/2007-1) vedrørende en sag om ugyldighed mellem Allergan, Inc og L'Oréal SA.

Oplysninger vedrørende sagen

De registrerede EF-varemærker, der begæres erklæret ugyldige:	EF-ordmærket BOTOLIST for varer i klasse 3 og EF-ordmærket BOTOCYL for varer i klasse 3 — EF-varemærkeregistrering nr. 2686392 henholdsvis nr. 2782282
Indehavere af EF-varemærkerne:	Helena Rubinstein SNC og L'Oréal SA

Indgiveren af begæringen om, at EF-varemærket erklæres ugyldigt:	Allergan, Inc.
Varemærkerettigheder påberåbt af indgiveren af ugyldighedsbegæringen:	EF-varemærkeregistrering nr. 2015832 af figurmærket BOTOX for varer i klasse 5; EF-varemærkeregistrering nr. 2575371 af figurmærket BOTOX for varer i klasse 5; EF-varemærkeregistrering nr. 1923986 af figurmærket BOTOX for varer i klasse 5 og 16; EF-varemærkeregistrering nr. 1999481 af ordmærket BOTOX for varer i klasse 5; flere nationale registreringer af varemærket BOTOX
Annullationsafdelingens afgørelse:	Afslag på begæringen om, at varemærket erklæres ugyldigt
Appelkammerets afgørelse:	Annullationsafdelingens afgørelse annulleres

Konklusion

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) frifindes.

2) I sag T-345/08 betaler Helena Rubinstein SNC sagens omkostninger.

3) I sag T-357/08 betaler L'Oréal SA sagens omkostninger.