Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 dicembre 2010 — Rubinstein e L'Oréal / UAMI — Allergan (BOTOLIST e BOTOCYL)

(cause riunite T-345/08 e T-357/08)

«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchi comunitari denominativi BOTOLIST e BOTOCYL — Marchi nazionali figurativi e denominativi anteriori BOTOX — Impedimento relativo alla registrazione — Lesione alla notorietà — Art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 5, del regolamento (CE) n. 207/2009] — Obbligo di motivazione — Art. 73 del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009]»

1. *Marchio comunitario — Rinuncia, decadenza e nullità — Cause di nullità relativa — Registrazione in violazione dell'art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 [Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 8, n. 5, e 52, n. 1, lett. a)] (v. punti 40, 64, 79, 88)*

2. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposto — Nesso tra i marchi — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punti 65-66)*

3. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Prove da produrre da parte del titolare — Rischio futuro non ipotetico di indebito profitto o di danno (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punto 82)*

4. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile che gode di notorietà — Tutela del marchio anteriore notorio estesa a prodotti o a servizi non simili — Presupposti — Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore — Pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore — Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 5) (v. punti 83-85)*

5. *Marchio comunitario — Disposizioni procedurali — Motivazione delle decisioni — Obiettivo (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 73) (v. punto 92)*

Oggetto

Nella causa T-345/08, il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 28 maggio 2008 (procedimento R 863/2007-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Allergan, Inc. e l'Helena Rubinstein SNC e, nella causa T-357/08, il ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 5 giugno 2008 (causa R 865/2007-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l'Allergan, Inc. e la L'Oréal SA.

Dati della causa

Marchi comunitari registrati oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità:	Marchio denominativo comunitario BOTOLIST per prodotti della classe 3 e marchio denominativo comunitario BOTOCYL per prodotti della classe 3 — marchi comunitari nn. 2686392 e 2782282
Titolari del marchio comunitario:	Helena Rubinstein SNC e L'Oréal SA

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario:	Allergan, Inc.
Marchio del richiedente la dichiarazione di nullità:	Marchio figurativo comunitario n. 2015832 BOTOX per prodotti della classe 5; marchio figurativo comunitario n. 2575371 BOTOX per prodotti della classe 5; marchio figurativo comunitario n. 1923986 BOTOX per prodotti delle classi 5 e 16; marchio denominativo comunitario n. 1999481 BOTOX per prodotti della classe 5; vari marchi nazionali BOTOX
Decisione della divisione di annullamento:	Rigetto della domanda di dichiarazione di nullità
Decisione della commissione di ricorso:	Annullamento della decisione della divisione di annullamento

Dispositivo

1) I ricorsi sono respinti.

2) La Helena Rubinstein SNC è condannata alle spese nella causa T-345/08.

3) La L'Oréal SA è condannata alle spese nella causa T-357/08.