Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 16 december 2010 — Rubinstein en L'Oréal/BHIM — Allergan (BOTOLIST en BOTOCYL)

(Gevoegde zaken T-345/08 en T-357/08)

„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerken BOTOLIST en BOTOCYL — Oudere nationale beeld- en woordmerken BOTOX — Relatieve weigeringsgrond — Afbreuk aan reputatie — Artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009] — Motiveringplicht — Artikel 73 van verordening (EG) nr. 40/94 [thans artikel 75 van verordening (EG) nr. 207/2009]"

1. *Gemeenschapsmerk — Afstand, verval en nietigheid — Relatieve nietigheidsgronden — Inschrijving in strijd met artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5, en 52, lid 1, sub a) (cf. punten 40, 64, 79, 88)*

2. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk — Uitbreiding van bescherming van ouder bekend merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Voorwaarde — Verband tussen merken — Beoordelingscriteria (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5) (cf. punten 65-66)*

3. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk — Uitbreiding van bescherming van ouder bekend merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Door houer te leveren bewijzen — Toekomstig, niet-hypothetisch gevaar van ongerechtvaardigd voordeel of afbreuk (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5) (cf. punt 82)*

4. *Gemeenschapsmerk — Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk — Relatieve weigeringsgronden — Oppositie door houder van gelijk of overeenstemmend ouder bekend merk — Uitbreiding van bescherming van ouder bekend merk tot niet-soortgelijke waren of diensten — Voorwaarden — Voordeel dat ongerechtvaardigd wordt getrokken uit onderscheidend vermogen of reputatie van ouder merk — Afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie van ouder merk — Beoordelingscriteria (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 5) (cf. punten 83-85)*

5. *Gemeenschapsmerk — Procedurevoorschriften — Motivering van beslissingen — Doel (Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 73) (cf. punt 92)*

Voorwerp

In zaak T-345/08 beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 28 mei 2008 (zaak R 863/2007-1) inzake een nietigheidsprocedure tussen Allergan, Inc. en Helena Rubinstein SNC, en in zaak T-357/08 beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 5 juni 2008 (zaak R 865/2007-1) inzake een nietigheidsprocedure tussen Allergan, Inc. en L'Oréal SA

Gegevens betreffende de zaak

Ingeschreven gemeenschapsmerken waarvan nietigverklaring is gevorderd:	gemeenschapswoordmerk nr. 2686392 BOTOLIST voor waren van klasse 3 en gemeenschapswoordmerk nr. 2782282 BOTOCYL voor waren van klasse 3 — gemeenschapsmerken nrs. 2686392 en 2782282
Houders van Gemeenschapsmerken:	Helena Rubinstein SNC en L'Oréal SA

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert:	Allergan, Inc.
Merkrecht van de partij die nietigverklaring vordert:	gemeenschapsbeeldmerk nr. 2015832 BOTOX voor waren van klasse 5; gemeenschapsbeeldmerk nr. 2575371 BOTOX voor waren van klasse 5; gemeenschapsbeeldmerk nr. 1923986 BOTOX voor waren van de klassen 5 en 16; gemeenschapswoordmerk nr. 1999481 BOTOX voor waren van klasse 5; verscheidene nationale merken BOTOX
Beslissing van de nietigheidsafdeling:	afwijzing van de vorderingen tot nietigverklaring
Beslissing van de kamer van beroep:	vernietiging van de beslissingen van de Knietigheidsafdeling

Dictum

1) De beroepen worden verworpen.

2) Helena Rubinstein SNC wordt verwezen in de kosten in zaak T-345/08.

3) L'Oréal SA wordt verwezen in de kosten in zaak T-357/08.