Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 16 de diciembre de 2010 — Rubistein y L'Oréal/OAMI — Allergan (BOTOLIST y BOTOCYL)

(Asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08)

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marcas comunitarias denominativas BOTOLIST y BOTOCYL — Marcas nacionales figurativas y denominativas anteriores BOTOX — Motivo de denegación relativo — Perjuicio para el renombre de la marca — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 207/2009] — Obligación de motivación — Artículo 73 del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 75 del Reglamento nº 207/2009]»

1. *Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Registro contrario al artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 40/94 [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 5, y 52, ap. 1, letra a)] (véanse los apartados 40, 64, 79 y 88)*

2. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Requisito — Vínculo entre las marcas — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véanse los apartados 65 y 66)*

3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véase el apartado 82)*

4. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior — Perjuicio para el carácter distintivo o la notoriedad de la marca anterior — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5] (véanse los apartados 83 a 85)*

5. *Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones — Objetivo [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 73] (véase el apartado 92)*

Objeto

En el asunto T-345/08, recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 28 de mayo de 2008 (asunto R 863/2007-1) relativa a un procedimiento de anulación entre Allergan, Inc., y Helena Rubinstein SNC, y, en el asunto T-357/08, recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 5 de junio de 2008 (asunto R 865/2007-1) relativa a un procedimiento de anulación entre Allergan, Inc., y L'Oréal SA.

Datos relativos al asunto

Marcas comunitarias registradas respecto a las que se presentó una solicitud de nulidad:	Marca comunitaria denominativa nº 2.686.392 BOTOLIST para productos de la clase 3 y marca comunitaria denominativa nº 2.782.282 BOTOCYL para productos de la clase 3 — Marcas comunitarias nºs 2.686.392 y 2.782.282
Titulares de las marcas comunitarias:	Helena Rubinstein SNC y L'Oréal SA

Solicitante de la nulidad de la marca comunitaria:	Allergan, Inc.
Marca o signo del solicitante de la nulidad:	Marca comunitaria figurativa nº 2.015.832 BOTOX para productos de la clase 5; marca comunitaria figurativa nº 2.575.371 BOTOX para productos de la clase 5; marca comunitaria figurativa nº 1.923.986 BOTOX para productos de las clases 5 y 16; marca comunitaria denominativa nº 1.999.481 BOTOX para productos de la clase 5; varias marcas nacionales BOTOX
Resolución de la División de anulación:	Desestimación de las solicitudes de declaración de nulidad
Resolución de la Sala de Recurso:	Anulación de las resoluciones de la División de Anulación

Fallo

1) Desestimar los recursos.

2) Condenar en costas a Helena Rubinstein SNC en el asunto T-345/08.

3) Condenar en costas a L'Oréal SA en el asunto T-357/08.