Acórdão do Tribunal Geral (Terceira Secção) de 16 de Dezembro de 2010 — Rubistein e L'Oréal/IHMI — Allergan (BOTOLIST e BOTOCYL)

Processos apensos T-345/08 e T-357/08

«Marca comunitária — Processo de declaração de nulidade — Marcas nominativas comunitárias BOTOLIST e BOTOCYL — Marcas figurativas e nominativas nacionais anteriores BOTOX — Motivo relativo de recusa — Afectação do prestígio — Artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 40/94 [actual artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento (CE) n.º 207/2009] — Dever de fundamentação — Artigo 73.º do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 75.º do Regulamento n.º 207/2009)»

1. *Marca comunitária — Renúncia, extinção e nulidade — Causas de nulidade relativa — Registo contrário ao artigo 8.º, n.º 5, do Regulamento n.º 40/94 [Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigos 8.º, n.º 5, e 52.º, n.º 1, alínea a)] (cf. n.os 40, 64, 79, 88)*

2. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Protecção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Requisito — Vínculo entre as marcas — Critérios de apreciação (Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 5) (cf. n.os 65 e 66)*

3. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Protecção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Provas a apresentar pelo titular — Risco futuro não hipotético de lucro indevido ou de prejuízo (Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 5) (cf. n.º 82)*

4. *Marca comunitária — Definição e aquisição da marca comunitária — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Protecção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Requisitos — Proveito indevidamente obtido do carácter distintivo ou do renome da marca anterior — Prejuízo causado ao carácter distintivo ou ao renome da marca anterior — Critérios de apreciação (Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 8.º, n.º 5) (cf. n.ºs 83 a 85)*

5. *Marca comunitária — Disposições processuais — Fundamentação das decisões — Objectivo (Regulamento n.º 40/94 do Conselho, artigo 73.º) (cf. n.º 92)*

Objecto

No processo T-345/08, recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI de 28 de Maio de 2008 (processo R 863/2007-1), relativa a um procedimento de anulação entre a Allergan, Inc. e a Helena Rubinstein SNC, e, no processo T-357/08, recurso da decisão da Primeira Câmara de Recurso do IHMI, de 5 de Junho de 2008 (processo R 865/2007-1), relativa a um procedimento de anulação entre a Allergan, Inc. e a L'Oréal SA.

Dados relativos ao processo

Marca comunitária registada objecto de pedido de nulidade:	Marca nominativa comunitária n.º 2686392 BOTOLIST para produtos da classe 3 e marca nominativa comunitária n.º 2782282 BOTOCYL para produtos da classe 3 – Registo de marca comunitária n.ºs 2686392 et 2782282
Titulares de marcas comunitárias:	Helena Rubinstein SNC et L'Oréal SA

Parte que pede a nulidade da marca comunitária:	Allergan, Inc.
Direito conferido pela marca da recorrente que pede a nulidade:	Registo de marca comunitária n.º 2 015 832 da marca figurativa «BOTOX» para produtos da classe 5; registo de marca comunitária n.º 2 575 371 da marca figurativa «BOTOX» para produtos da classe 5; registo de marca comunitária n.º 1 923 986 da marca figurativa «BOTOX» para produtos da classe 5 e 16; registo de marca comunitária n.º 1 999 481 da marca nominativa «BOTOX» para produtos da classe 5; diversos registos da marca «BOTOX» nacionais.
Decisão da Divisão de Anulação:	Indeferimento dos pedidos de declaração de nulidade
Decisão da Câmara de Recurso:	Anulação das decisões da Divisão de Anulação

Dispositivo

1) É negado provimento aos recursos.

2) A Helena Rubinstein SNC é condenada nas despesas no processo T-345/08.

3) A L'Oréal SA é condenada nas despesas no processo T-357/08.