Tribunalens dom (tredje avdelningen) av den 16 december 2010 – Rubinstein och L'Oréal mot harmoniseringsbyrån – Allergan (BOTOLIST och BOTOCYL)

(förenade målen T-345/08 och T-357/08)

”Gemenskapsvarumärke — Ogiltighetsförfarande — Gemenskapsordmärkena BOTOLIST och BOTOCYL — De äldre nationella ord- och figurmärkena BOTOX — Relativt registreringshinder — Skadlig inverkan på renommén — Artikel 8.5 i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.5 i förordning (EG) nr 207/2009) — Motiveringsskyldighet — Artikel 73 i förordning nr 40/94 (nu artikel 75 i förordning nr 207/2009)”

1. *Gemenskapsvarumärke — Avstående, upphävande och ogiltighet — Relativa ogiltighetsgrunder — Registrering i strid med artikel 8.5 i förordning nr 40/94 (Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 8.5 och 52.1 a) (se punkterna 40, 64, 79 och 88)*

2. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke — Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag — Villkor — Samband mellan varumärkena — Bedömningskriterier (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5) (se punkterna 65 och 66)*

3. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke — Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag — Bevis som innehavaren måste lägga fram — Framtida risk, som inte är hypotetisk, för att det sökta varumärket skulle dra otillbörlig fördel av eller vara till förfång för det äldre varumärket (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5) (se punkt 82)*

4. *Gemenskapsvarumärke — Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke — Relativa registreringshinder — Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre känt varumärke — Skyddet för det äldre kända varumärket omfattar även varor eller tjänster av annat slag — Villkor — Otillbörlig fördel av det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé — Förfång för det äldre varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé — Bedömningskriterier (Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.5) (se punkterna 83–85)*

5. *Gemenskapsvarumärke — Förfarandebestämmelser — Motivering av beslut — Mål (Rådets förordning nr 40/94, artikel 73) (se punkt 92)*

Saken

Talan har, i mål T-345/08, väckts mot det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån meddelade den 28 maj 2008 (ärende R 863/2007-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Allergan, Inc. och Helena Rubinstein SNC och, i mål T-357/08, mot det beslut som första överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån meddelade den 5 juni 2008 (ärende R 865/2007-1) om ett ogiltighetsförfarande mellan Allergan, Inc. och L'Oréal SA.

Uppgifter i målet

Registrerade gemenskapsvarumärken som är föremål för ansökan om ogiltigförklaring:	Gemenskapsordmärket BOTOLIST som är registrerat under nr 2686392 för varor i klass 3 och gemenskapsordmärket BOTO-CYL som är registrerat under nr 2782282 för varor i klass 3 – gemenskapsvarumärkena nr 2686392 och nr 2782282
Innehavare av gemenskapsvarumärkena:	Helena Rubinstein SNC och L'Oréal SA

Part som ansökt om ogiltigförklaring av gemenskapsvarumärkena:	Allergan, Inc.
Varumärkesrätter som den som ansökt om ogiltigförklaring innehar:	Gemenskapsfigurmärket BOTOX som registrerats under nr 2015832 för varor i klass 5; gemenskapsfigurmärket BOTOX som registrerats under nr 2575371 för varor i klass 5; gemenskapsfigurmärket BOTOX som registrerats under nr 1923986 för varor i klasserna 5 och 16; gemenskapsordmärket BOTOX som registrerats under nr 1999481 för varor i klass 5; flera nationella registreringar av varumärket BOTOX
Annulleringsenhetens beslut:	Avslag på ansökningarna om ogiltighetsförklaring
Överklagandenämndens beslut:	Upphävande av annulleringsenhetens beslut

Domslut

1) Talan ogillas i båda målen.

2) Helena Rubinstein SNC ska ersätta rättegångskostnaderna i mål T-345/08.

3) L'Oréal SA ska ersätta rättegångskostnaderna i mål T-357/08.