Hotărârea Tribunalului (Camera a treia) din 16 decembrie 2010 — Rubinstein și L'Oréal/OAPI – Allergan (BOTOLIST și BOTOCYL)

(Cauzele conexate T-345/08 și T-357/08)

„Marcă comunitară — Procedură de nulitate — Mărcile comunitare verbale BOTOLIST și BOTOCYL — Mărcile naționale figurative și verbale anterioare BOTOX — Motiv relativ de refuz — Atingere adusă notorietății — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009] — Obligația de motivare — Articolul 73 din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]"

1. *Marcă comunitară — Renunțare, decădere și nulitate — Cauze de nulitate relativă — Înregistrare contrară articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5) și art. 52 alin. (1) lit. (a)] (a se vedea punctele 40, 64, 79 și 88)*

2. *Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume — Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare — Condiție — Legătură între mărci — Criterii de apreciere [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)] (a se vedea punctele 65 și 66)*

3. *Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume — Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare — Dovezi care trebuie aduse de către titular — Risc viitor sau ipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)] (a se vedea punctul 82)*

4. *Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume — Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare — Condiții — Profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare — Atingere adusă caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare — Criterii de apreciere [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)] (a se vedea punctele 83-85)*

5. *Marcă comunitară — Dispoziții de procedură — Motivarea deciziilor — Obiectiv (Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 73) (a se vedea punctul 92)*

Obiectul

În cauza T-345/08, acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 28 mai 2008 (cauza R 863/2007-1), referitoare la o procedură de anulare între Allergan, Inc. și Helena Rubinstein SNC, iar în cauza T-357/08, acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 5 iunie 2008 (cauza R 865/2007-1), referitoare la o procedură de anulare între Allergan, Inc. și L'Oréal SA.

Date privind cauza

Mărcile comunitare înregistrate care au făcut obiectul unei cereri de declarare a nulității:	Marca verbală comunitară BOTOLIST nr. 2686392 pentru produse din clasa 3 și marca verbală comunitară BOTOCYL nr. 2782282 pentru produse din clasa 3 – mărcile comunitare nr. 2686392 și nr. 2782282
Titularii mărcilor comunitare:	Helena Rubinstein SNC și L'Oréal SA

Partea care solicită declararea nulității mărcii comunitare:	Allergan, Inc.
Dreptul asupra mărcii al părții care solicită declararea nulității:	Marca figurativă comunitară BOTOX nr. 2015832 pentru produse din clasa 5; marca figurativă comunitară BOTOX nr. 2575371 pentru produse din clasa 5; marca figurativă comunitară BOTOX nr. 1923986 pentru produse din clasele 5 și 16; marca verbală comunitară BOTOX nr. 1999481 pentru produse din clasa 5; diferite mărci naționale BOTOX
Decizia diviziei de anulare:	Respinge cererile de declarare a nulității
Decizia camerei de recurs:	Anulează deciziile diviziei de anulare

Dispozitivul

1) Respinge acțiunile.

2) Obligă Helena Rubinstein SNC la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cauza T-345/08.

3) Obligă L'Oréal SA la plata cheltuielilor de judecată efectuate în cauza T-357/08.