

Bezzasadność stwierdzenia Sądu, jakoby znak towarowy nie miał samoistnego charakteru odróżniającego na całym terytorium UE jest oczywista również w świetle okoliczności, iż przedmiotowe oznaczenie zostało zarejestrowane w piętnastu państwach członkowskich jako znak towarowy.

Jeżeli chodzi o ocenę drugiego zarzut przez Sąd, w myśl której znak towarowy musiał być jakoby uzyskać charakter odróżniający w następstwie używania na całym terytorium Unii, jest błędna z dwóch powodów.

Po pierwsze Sąd myli się co do kwestii, iż uzyskanie charakteru odróżniającego w następstwie używania musi nastąpić tylko tam, gdzie znak nie ma samoistnego charakteru odróżniającego. W piętnastu państwach członkowskich, w których przedmiotowy znak towarowy posiada samoistny charakter odróżniający, nie należy bowiem wymagać uzyskania przez niego charakteru odróżniającego w następstwie używania. Jeżeliby uznać, że dokonując oceny charakteru odróżniającego należy ponownie odnieść się do poszczególnych państw członkowskich, należałoby dokonać ustalenia okoliczności faktycznych w tychże państwach. Jako że zgodnie z art. 74 rozporządzenia charakter odróżniający jest badany z urzędu, OHIM powinien był dokonać konkretnych ustaleń stanu faktycznego w odniesieniu do każdego państwa członkowskiego osobno. OHIM ani Sąd takich ustaleń nie dokonały.

Po drugie rozumowanie Sądu jest niezgodne z zasadą jednolitego charakteru wspólnotowego znaku towarowego. Dokonując oceny zdolności do rejestracji znaku i w tym konkretnym przypadku charakteru odróżniającego Unię Europejską należy traktować jako wspólny jednolity rynek. Jeżeli znak jest używany przez znaczną część zainteresowanych mieszkańców Unii Europejskiej, musi być to wystarczające również dla przyznania ochrony na całym rynku europejskim.

Odwołanie od wyroku Sądu (trzecia izba) wydanego w dniu 16 grudnia 2010 r. w sprawie T-345/08 Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA przeciwko Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) OHIM, Allergan, Inc. wniesione w dniu 2 marca 2011 r. przez Helena Rubinstein i L'Oréal

(Sprawa C-100/11 P)

(2011/C 145/17)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA (przedstawiciel: mecenas A. Von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) OHIM, Allergan, Inc.

Żądania wnoszących odwołanie

Wnoszący odwołanie wnoszą do Trybunału o:

- uchylenie wyroku wydanego w dniu 16 grudnia 2010 r. przez Sąd w sprawach połączonych T-345/08 i T-357/08;
- oddalenie skarg wniesionych przez Allergan, Inc. na decyzje wydane przez Wydział Unieważnień OHIM w dniu 28 marca 2007 r. w sprawie 1118 C (Helena Rubinstein SNC, BOTOLIST) i w dniu 4 kwietnia 2007 r. w sprawie 1120 C (L'Oréal SA, BOTOCYL);
- obciążenie OHIM kosztami postępowania przed Trybunałem i przed Sądem oraz kosztami postępowania przed Izłą Odwoławczą OHIM.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie wnoszą o uchylenie zaskarżonego wyroku na następujących podstawach:

Sąd naruszył art. 52 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego⁽¹⁾ w związku z art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia orzekając, iż OHIM słusznie stwierdził, że wcześniejsze znaki towarowe, na które powołała się Allergan, Inc. cieszyły się renomą i że używanie zaskarżonych rejestracji powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszych znaków towarowych lub działało na szkodę tego charakteru lub teje renomy.

Sąd naruszył art. 115 rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 1 zasadą 38 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95⁽²⁾ z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, ze zmianami (zwane dalej: „zasadą 38” i „rozporządzeniem wykonującym rozporządzenie nr 40/94”) uwzględniając dowody, które nie zostały przedstawione w języku postępowania.

Sąd naruszył art. 63 rozporządzenia nr 40/94 opierając się na błędnych kryteriach prawnych w trakcie badania i przy utrzymaniu w mocy zaskarżonych decyzji.

Sąd naruszył art. 73 rozporządzenia nr 40/94 orzekając, iż zaskarżone decyzje nie były nieważne z uwagi na brak właściwego uzasadnienia.

⁽¹⁾ Dz.U. L 011, s. 1.

⁽²⁾ Dz.U. L 303, s.1