

Skutečnost, že domněnka Tribunálu, podle které ochranná známka postrádá inherentní rozlišovací způsobilost v celé Evropské unii, je nepodložená, rovněž vyplývá z toho, že dotčené označení je zapsáno jako ochranná známka v 15 členských státech Evropské unie.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku se týká konstatování Tribunálu, podle kterého ochranná známka musí získat rozlišovací způsobilost používáním v celé Evropské unii, což je ze dvou důvodů nesprávné.

Zaprvé Tribunál opominul, že rozlišovací způsobilost musí být získána používáním pouze tam, kde ochranná známka nemá inherentní rozlišovací způsobilost. V 15 členských státech, ve kterých dotčená ochranná známka má rozlišovací způsobilost, není nutné získání rozlišovací způsobilosti používáním. Pokud by měl být akceptován názor, že v rámci posuzování musí být v jednotlivých členských státech znovu posouzena rozlišovací způsobilost, musely by být určeny v nich existující skutkové okolnosti. Vzhledem k tomu, že podle článku 74 nařízení musí OHIM posoudit rozlišovací způsobilost bez návrhu, OHIM tak měl zjišťovat konkrétní skutkové okolnosti v každém členském státu Evropské unie. OHIM a Tribunál tak neučinily.

Zadruhé úvahy Tribunálu nejsou v souladu se zásadou homogenity ochranných známek Společenství. Při posuzování způsobilosti k zápisu a — v této věci — rozlišovací způsobilosti, musí být Evropská unie považována za jednotný heterogenní trh. Pokud u podstatné části celkové populace Evropské unie existuje inherentní rozlišovací způsobilost, musí být dostatečná též pro ochranu na evropském trhu.

Kasační opravný prostředek podaný dne 2. března 2011 společnostmi Helena Rubinstein a L'Oréal proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 16. prosince 2010 ve věci T-345/08, Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA v. Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory), Allergan, Inc.

(Věc C-100/11 P)

(2011/C 145/17)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA (zástupce: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Další účastníci řízení: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM) (ochranné známky a vzory), Allergan, Inc.

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

- zrušit rozsudek Tribunálu ze dne 16. listopadu 2010 ve spojených věcech T-345/08 a T-357/08;
- zamítnout odvolání podaná společností Allergan, Inc. proti rozhodnutím zrušovacího oddělení OHIM ze dne 28. března 2007 ve věci 1118 C (Helena Rubinstein SNC, BOTOLIST) a ze dne 4. dubna 2007 ve věci 1120 C (L'Oréal SA, BOTOCYL);
- uložit OHIM náhradu nákladů řízení před Soudním dvorem a Tribunálem, jakož i nákladů řízení před odvolacím senátem OHIM.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek tvrdí, že napadený rozsudek je třeba z následujících důvodů zrušit:

Tribunál porušil čl. 52 odst. 1 nařízení č. 40/94 o ochranné známce Společenství⁽¹⁾ ve spojení s čl. 8 odst. 5 téhož nařízení tím, že rozhodl, že OHIM oprávněně shledal, že starší ochranné známky, jichž se dovolávala společnost Allergan, Inc., mají dobré jméno a že využívání sporných přihlašovaných ochranných známek by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starších ochranných známek nebo jim bylo na újmu.

Tribunál porušil článek 115 nařízení o ochranné známce Společenství ve spojení s čl. 1 pravidlem 38 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 2868/95⁽²⁾ ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství, ve znění pozdějších změn (dále jen „pravidlo 38“ nebo „prováděcí nařízení“), tím, že zohlednil důkazy, které nebyly předloženy v jednacím jazyce.

Tribunál porušil článek 63 nařízení o ochranné známce Společenství tím, že přezkoumal a potvrdil sporná rozhodnutí na základě nesprávných právních kritérií.

Tribunál porušil článek 73 nařízení o ochranné známce Společenství tím, že rozhodl, že sporná rozhodnutí nejsou stížena vadou spočívající v nedostatečném odůvodnění.

⁽¹⁾ Úř. věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146.

⁽²⁾ Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189.