

Den omstændighed, at Rettens konstatering om, at varemærket ikke har opnået fornødent særpræg i hele EU, er ubegrundet, understøttes af det forhold, at det omhandlede tegn er registreret som et varemærke i 15 medlemsstater i Den Europæiske Union.

Hvad angår det andet appelanbringende vedrørende Rettens afgørelse om, at varemærket skal have opnået fornødent særpræg i hele Den Europæiske Union, er det forkert af to grunde.

For det første har Retten ikke taget hensyn til, at fornødent særpræg ved brug udelukkende skal være opnået dér, hvor varemærket ikke har noget iboende særpræg. I de 15 medlemsstater, hvor det omhandlede varemærke har et iboende særpræg, er det derfor ikke nødvendigt at stille krav om, at der skal være opnået fornødent særpræg ved brug. Såfremt det antages, at det ved bedømmelsen af, om der foreligger fornødent særpræg, atter skal vurderes, om der foreligger fornødent særpræg i hver enkelt medlemsstat, ville de faktiske omstændigheder, der er særlige for hver medlemsstat skulle fastlægges. Eftersom Harmoniseringskontoret i henhold til forordningens artikel 74 ex officio skal foretage en vurdering af, om der foreligger fornødent særpræg, skulle Harmoniseringskontoret præcist have fastslået, om der i hver enkelt medlemsstat i Unionen forelå fornødent særpræg. Harmoniseringskontoret og Retten undlod at foretage denne vurdering.

Rettens argumentation er desuden i strid med princippet om EF-varemærkets enhedskarakter. Ved bedømmelsen af, hvorvidt et tegn kan registreres, og navnlig i det foreliggende tilfælde, hvorvidt der foreligger fornødent særpræg, skal Den Europæiske Union anses for et fælles homogent marked. Såfremt der i forhold til en betydelig del af Den Europæiske Unions samlede befolkning er opnået et fornødent særpræg, bør dette være tilstrækkeligt til, at der kan opnås beskyttelse på hele det europæiske marked.

Appel iværksat den 2. marts 2011 af Helena Rubinstein og L'Oréal til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 16. december 2010 i sag T-345/08, Helena Rubinstein SNC og L'Oréal SA mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) og Allergan, Inc.

(Sag C-100/11 P)

(2011/C 145/17)

Processprog: engelsk

Parter

Appellanter: Helena Rubinstein SNC og L'Oréal SA (ved Rechtsanwalt A. von Mühlendahl)

De andre parter i appelsagen: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) og Allergan, Inc.

Appellanterne har nedlagt følgende påstande

- ophævelse af dom afsagt af Retten den 16. november 2010 i de forenede sager T-345/08 og T-357/08
- de af Allergan, Inc. iværksatte appeller til prøvelse af annulationsafdelingens afgørelser af 28. marts 2007 i sag 1118 C (Helena Rubinstein SNC, BOTOLIST) og af 4. april 2007 i sag 1120 C (L'Oréal SA, BOTOCYL), forkastes
- Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale omkostningerne i forbindelse med appelsagen og sagen for Retten, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen for appelkammeret.

Anbringender og væsentligste argumenter

appellanten gør gældende, at den appellerede dom bør ophæves på baggrund af følgende anbringender:

Retten har tilsidesat artikel 52, stk. 1, i EF-varemærkeforordningen ⁽¹⁾, sammenholdt med artikel 8, stk. 5, i EF-varemærkeforordningen, idet den fastslog, at Harmoniseringskontoret med rette fandt, at de ældre varemærker, som Allergan, Inc. havde påberåbt sig, var velrenommerede, og at brugen af de anfægtede registreringer ville medføre en utilbørlig udnyttelse af de ældre varemærkers særpræg eller renommé.

Retten har tilsidesat artikel 115 i EF-varemærkeforordningen, sammenholdt med artikel 1, regel 38, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 ⁽²⁾ af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker, med senere ændringer (herefter »regel 38« og »forordning nr. 2868/95«), idet den tog hensyn til beviser, der ikke var blevet indgivet på processproget.

Retten har tilsidesat artikel 63 i EF-varemærkeforordningen, idet den vurderede og stadfæstede de anfægtede afgørelser på baggrund af fejlagtige retlige normer.

Retten har tilsidesat artikel 73 i EF-varemærkeforordningen, idet den fastslog, at de anfægtede afgørelser ikke var utilstrækkeligt begrundede.

⁽¹⁾ EFT L 11, s. 1.

⁽²⁾ EFT L 303, s. 1.