

Die Unbegründetheit der Annahme des Gerichts, die Marke besitze keine originäre Unterscheidungskraft in der gesamten EU, werde auch durch die Tatsache offenbar, dass das in Frage stehende Zeichen in 15 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union als Marke eingetragen worden ist.

Die den zweiten Rechtsmittelgrund betreffende Rechtsauffassung des Gerichts, die Marke müsse in der gesamten Union Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt haben, sei aus zwei Gründen falsch.

Zum einen verkenne das Gericht, dass die Unterscheidungskraft durch Benutzung nur dort erlangt werden müsse, wo nicht schon originäre Unterscheidungskraft gegeben ist. In den 15 Mitgliedstaaten, in denen die in Frage stehende Marke originäre Unterscheidungskraft besitzt, wäre demnach keine Verkehrsdurchsetzung zu fordern. Wolle man der Auffassung folgen, dass bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft wiederum auf die einzelnen nationalen Mitgliedsstaaten abzustellen ist, müsse man die dort gegebenen tatsächlichen Umstände feststellen. Da gemäß Art. 74 der Verordnung die Unterscheidungskraft von Amts wegen zu prüfen ist, hätte das HABM insoweit konkrete Feststellungen für jeden einzelnen Mitgliedsstaat der Union treffen müssen. Dies hätten das HABM und das Gericht versäumt.

Zum anderen seien die Überlegungen des Gerichts mit dem Grundsatz der Einheitlichkeit der Gemeinschaftsmarke nicht vereinbar. Bei der Beurteilung der Eintragungsfähigkeit und, hier im konkreten Falle, der Unterscheidungskraft, sei die Europäische Union als ein gemeinsamer einheitlicher Markt zu sehen. Wenn in einem überwiegenden Teil der Gesamtbevölkerung der Europäischen Union eine Verkehrsdurchsetzung gegeben ist, müsse dies auch für den Schutz im gesamten europäischen Markt ausreichen.

---

**Rechtsmittel, eingelegt am 2. März 2011 von Helena Rubinstein, L'Oréal gegen das Urteil des Gerichts (Dritte Kammer) vom 16. Dezember 2010 in der Rechtssache T-345/08, Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA/ Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Muster, Marken und Modelle), Allergan, Inc.**

**(Rechtssache C-100/11 P)**

(2011/C 145/17)

*Verfahrenssprache: Englisch*

#### **Verfahrensbeteiligte**

*Rechtsmittelführerinnen:* Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA (Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt A. von Mühlendahl)

*Andere Verfahrensbeteiligte:* Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Muster, Marken und Modelle), Allergan, Inc.

#### **Anträge**

Die Rechtsmittelführerinnen beantragen,

- das Urteil des Gerichts vom 16. Dezember 2010 in den verbundenen Rechtssache T-345/08 und T-357/08 aufzuheben;
- die Beschwerden der Allergan, Inc. gegen die Entscheidungen der Nichtigkeitsabteilung des Harmonisierungsamts vom 28. März 2007 in der Sache 1118 C (Helena Rubinstein SNC, BOTOLIST) und vom 4. April 2007 in der Sache 1120 C (L'Oréal SA, BOTOCYL) zurückzuweisen;
- dem Harmonisierungsamt die Verfahrenskosten vor dem Gerichtshof und vor dem Gericht sowie die Kosten vor der Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts aufzuerlegen.

#### **Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente**

Die Rechtsmittelführerinnen tragen vor, das angefochtene Urteil sei aus folgenden Gründen aufzuheben:

Das Gericht habe gegen Art. 52 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 über die Gemeinschaftsmarke (GMV) <sup>(1)</sup> in Verbindung mit Art. 8 Abs. 5 GMV verstoßen, soweit es festgestellt habe, dass das Harmonisierungsamt zu Recht entschieden habe, dass die älteren Marken von Allergan, Inc. bekannte Marken seien und dass die Benutzung der angegriffenen eingetragenen Marken die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken in unlauterer Weise ausnutze oder beeinträchtige.

Das Gericht habe gegen Art. 115 GMV in Verbindung mit Art. 1 Regel 38 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke <sup>(2)</sup> in geänderter Fassung verstoßen, indem es Beweismittel berücksichtigt habe, die nicht in der Verfahrenssprache vorgelegt worden seien.

Das Gericht habe gegen Art. 63 GMV verstoßen, indem es die angefochtenen Entscheidungen anhand fehlerhafter rechtlicher Maßstäbe geprüft und bestätigt habe.

Das Gericht habe gegen Art. 73 GMV verstoßen, indem es entschieden habe, dass die angefochtenen Entscheidungen nicht mangels ihrer ausreichenden Begründung fehlerhaft seien.

---

<sup>(1)</sup> ABl. 1994, L 11, S. 1.

<sup>(2)</sup> ABl. L 303, S. 1.