

L'infondatezza dell'assunto del Tribunale secondo il quale il marchio sarebbe privo di carattere distintivo intrinseco in tutto il territorio dell'UE sarebbe resa evidente altresì dal fatto che il segno di cui trattasi è stato registrato come marchio in 15 Stati membri dell'Unione europea.

Il punto della motivazione del Tribunale sul quale verte il secondo motivo, secondo cui il marchio avrebbe dovuto acquisire carattere distintivo in seguito all'uso in tutta l'Unione, sarebbe erroneo per due ordini di ragioni.

Da un lato, il Tribunale ometterebbe di considerare che il carattere distintivo in seguito all'uso deve essere acquisito unicamente laddove non sia già presente un carattere distintivo intrinseco. Nei 15 Stati membri nei quali il marchio in parola possiede carattere distintivo intrinseco non si dovrebbe quindi esigere la prova del fatto che il marchio è affermato in commercio. Ove si volesse seguire la tesi secondo la quale il carattere distintivo deve invece essere valutato con riferimento a ciascun singolo Stato membro, si dovrebbero allora constatare circostanze fattuali presenti in ciascuno di essi. Poiché ai sensi dell'art. 74 del regolamento il carattere distintivo deve essere esaminato d'ufficio dall'UAMI, quest'ultimo avrebbe dovuto procedere a tale riguardo ad accertamenti concreti per ogni singolo Stato membro dell'Unione. L'UAMI e il Tribunale non avrebbero compiuto tali accertamenti.

Dall'altro lato, il ragionamento del Tribunale non sarebbe conforme al principio del carattere unitario del marchio comunitario. Nel valutare la registrabilità e, nel caso di specie, il carattere distintivo, l'Unione europea dovrebbe essere considerata come un unico mercato comune. Se per una significativa parte dell'intera popolazione dell'Unione europea il marchio è affermato in commercio, ciò dovrebbe allora essere sufficiente per assicurare la tutela anche in tutto il mercato europeo.

---

**Impugnazione proposta il 2 marzo 2011 da Helena Rubinstein e L'Oréal avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 16 dicembre 2010, causa T-345/08, Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Allergan, Inc.**

(Causa C-100/11 P)

(2011/C 145/17)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrenti:* Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA (rappresentante: avv. A. von Mühlendahl)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Allergan, Inc.

#### Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono alla Corte di voler:

- annullare la sentenza del Tribunale 16 novembre 2010 nelle cause riunite T-345/08 e T-357/08;
- respingere i ricorsi proposti da Allergan, Inc., contro le decisioni della divisione di annullamento dell'UAMI del 28 marzo 2007, nel procedimento 1118 C (Helena Rubinstein SNC, BOTOLIST), e del 4 aprile 2007, nel procedimento 1120 C (L'Oréal SA, BOTOCYL);
- condannare l'UAMI alle spese di giudizio dinanzi alla Corte di giustizia e dinanzi al Tribunale nonché a quelle sostenute dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI.

#### Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti ritengono che la sentenza impugnata debba essere annullata per i seguenti motivi.

Il Tribunale avrebbe violato l'art. 52, n. 1, del regolamento sul marchio comunitario<sup>(1)</sup>, in combinato disposto con l'art. 8, n. 5, dello stesso, statuendo che l'UAMI avesse ragione di ritenere che i marchi precedenti opposti da Allergan, Inc., fossero noti e che l'utilizzazione dei marchi per i quali era stata chiesta la registrazione traesse indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà di tali marchi anteriori o recasse loro pregiudizio.

Il Tribunale avrebbe violato l'art. 115 del regolamento sul marchio comunitario in uno con l'art. 1, regola 38, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, come modificato<sup>(2)</sup>, prendendo in considerazione prove che non erano state redatte nella lingua della procedura.

Il Tribunale avrebbe violato l'art. 63 del regolamento sul marchio comunitario esaminando e confermando le decisioni impugnate sulla base di criteri giuridici erronei.

Il Tribunale avrebbe violato l'art. 73 del regolamento sul marchio comunitario concludendo che le decisioni impugnate non fossero insufficientemente motivate.

---

<sup>(1)</sup> GU L 11, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 303, pag. 1.