

Dat de veronderstelling van het Gerecht volgens welke het merk nergens in de Unie eigen onderscheidend vermogen bezit, onjuist is, blijkt ook uit het feit dat het betrokken teken in 15 lidstaten van de Europese Unie als merk is ingeschreven.

Met haar tweede middel in hogere voorziening voert rekwirante aan dat het Gerecht, door te concluderen dat het merk onderscheidend vermogen door gebruik moet hebben verkregen in de volledige Unie, om twee redenen blijk geeft van een onjuiste rechtsopvatting.

In de eerste plaats gaat het Gerecht eraan voorbij dat het onderscheidend vermogen door gebruik enkel daar moet worden verkregen waar het merk niets reeds initieel onderscheidend vermogen heeft. In de 15 lidstaten waar het betrokken merk uit zichzelf onderscheidend vermogen bezit, moet dan ook niet worden verlangd dat het onderscheidend vermogen heeft verkregen door gebruik in het economisch verkeer. Indien men zich evenwel op het standpunt stelt dat bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen telkens naar de situatie in de individuele nationale lidstaten moet worden gekeken, dienen de aldaar daadwerkelijk bestaande feitelijke omstandigheden te worden nagegaan. Aangezien het onderscheidend vermogen overeenkomstig artikel 74 van verordening ambtshalve moet worden onderzocht, had het BHIM dienaangaande specifieke vaststellingen voor alle individuele lidstaten dienen te verrichten. Het BHIM en het Gerecht hebben zulks echter verzuimd.

In de tweede plaats stroken de overwegingen van het Gerecht niet met het beginsel van uniformiteit van het gemeenschapsmerk. Bij de beoordeling van de vraag of een merk voor inschrijving in aanmerking komt, alsook — specifiek in de onderhavige zaak — bij de toetsing van het onderscheidend vermogen, dient de Europese Unie als één gemeenschappelijke eenheidsmarkt te worden beschouwd. Wanneer het teken voor het merendeel van de ganse bevolking van de Europese Unie onderscheidend vermogen door gebruik in het economisch verkeer heeft verkregen, dient dit te volstaan om op de gehele Europese markt bescherming te genieten.

Hogere voorziening ingesteld op 2 maart 2011 door Helena Rubinstein, L'Oréal tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 16 december 2010 in zaak T-345/08, Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Allergan, Inc.

(Zaak C-100/11 P)

(2011/C 145/17)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirantes: Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA (vertegenwoordiger: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Allergan, Inc.

Conclusies

- het arrest van het Gerecht van 16 november 2010 in gevoegde zaken T-345/08 en T-357/08 vernietigen;
- de door Allergan, Inc. ingestelde beroepen tegen de beslissingen van de nietigheidsafdeling van het Bureau van 28 maart 2007 in zaak 1118 C (Helena Rubinstein SNC, BOTOLIST) en van 4 april 2007 in zaak 1120 C (L'Oréal SA, BOTOCYL) verwerpen;
- het Bureau verwijzen in kosten van de procedures voor het Hof en het Gerecht, alsmede in de kosten van de procedure voor de kamer van beroep van het Bureau.

Middelen en voornaamste argumenten

Rekwirantes voeren aan dat het litigieuze arrest dient te worden vernietigd op de volgende gronden:

Het Gerecht heeft artikel 52, lid 1, juncto artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 ⁽¹⁾ geschonden door te oordelen dat het Bureau op goede gronden kon stellen dat de door Allergan, Inc. aangevoerde oudere merken bekend waren en het gebruik van de omstreden inschrijvingen ongerechtvaardigd voordeel zou trekken uit of afbreuk zou doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de oudere merken.

Het Gerecht heeft artikel 115 van verordening nr. 40/94 juncto artikel 1, regel 38, lid 2, van verordening (EG) nr. 2868/95 ⁽²⁾ van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk, zoal gewijzigd (hierna: „regel 38”), geschonden door rekening te houden met bewijsmateriaal dat niet in de procestaal was overgelegd.

Het Gerecht heeft artikel 63 van verordening nr. 40/94 geschonden door de aangevochten beslissingen te herzien en bevestigen overeenkomstig onjuiste rechtsregels.

Het Gerecht heeft artikel 73 van verordening nr. 40/94 geschonden door te oordelen dat de aangevochten beslissingen niet ontoereikend waren gemotiveerd.

⁽¹⁾ PB L 11, blz. 1.

⁽²⁾ PB L 303, blz. 1.