



Zbiór Orzeczeń

WYROK TRYBUNAŁU (pierwsza izba)

z dnia 10 maja 2012 r. *

Odwołanie — Wspólnotowy znak towarowy — Rozporządzenie (WE) nr 40/94 — Artykuł 8 ust. 5 —
Słowne wspólnotowe znaki towarowe BOTOLIST i BOTOCYL — Słowne i graficzne, krajowe
i wspólnotowe znaki towarowe BOTOX — Unieważnienie prawa do znaku — Względne podstawy
odmowy rejestracji — Naruszenie renomy

W sprawie C-100/11 P

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
wniesione w dniu 28 lutego 2011 r.,

Helena Rubinstein SNC, z siedzibą w Paryżu (Francja),

L'Oréal SA, z siedzibą w Paryżu,

reprezentowane przez A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt,

wnoszące odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM),
reprezentowany przez A. Folliarda-Monguirala, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

Allergan Inc., z siedzibą w Irvine, Kalifornia (Stany Zjednoczone), reprezentowana przez F. Clark,
barrister,

strona w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM,

TRYBUNAŁ (pierwsza izba),

w składzie: A. Tizzano, prezes izby, A. Borg Barthet (sprawozdawca), E. Levits, J.J. Kasel i M. Berger,
sędziowie,

rzecznik generalny: P. Mengozzi,

sekretarz: L. Hewlett, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 11 stycznia 2012 r.,

* Język postępowania: angielski.

po zapoznaniu się z opinią rzecznika generalnego na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2012 r.,
wydaje następujący

Wyrok

- 1 W odwołaniu Helena Rubinstein SNC (zwana dalej „Helena Rubinstein”) i L'Oréal SA (zwana dalej „L'Oréal”) wnoszą o uchylenie wyroku Sądu Unii Europejskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawach połączonych T-345/08 i T-357/08 Rubinstein i L'Oréal przeciwko OHIM – Allergan (BOTOLIST i BOTO CYL) (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem”), na mocy którego Sąd w sprawie T-345/08 oddalił skargę wniesioną przez spółkę Helena Rubinstein, mającą na celu stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 28 maja 2008 r. (sprawa R 863/2007-1) dotyczącej postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Allergan, Inc. a spółką Helena Rubinstein SNC, natomiast w sprawie T-357/08 oddalił skargę wniesioną przez spółkę L'Oréal, mającą na celu stwierdzenie nieważności decyzji Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 5 czerwca 2008 r. (sprawa R 865/2007-1) dotyczącej postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Allergan, Inc. a L'Oréal SA (zwanymi dalej łącznie „spornymi decyzjami”).

Ramy prawne

- 2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na datę zajścia okoliczności faktycznych spór podlega przepisom rozporządzenia nr 40/94.
- 3 Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Względne podstawy odmowy rejestracji”, stanowi:

„Ponadto w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2 zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, cieszy się on renomą we Wspólnocie i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim, i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego [jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny tego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę]”.

- 4 Artykuł 52 ust. 1 lit. a) tego rozporządzenia, zatytułowany „Względne podstawy unieważnienia”, stanowi, że wspólnotowy znak towarowy unieważnia się na podstawie wniosku do OHIM, „w przypadku gdy istnieje wcześniejszy znak towarowy określony w art. 8 ust. 2 i jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 lub w ust. 5 tego artykułu”.
- 5 Artykuł 63 ust. 1–3 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Skargi do Trybunału Sprawiedliwości”, stanowi:

„1. Na decyzje Izb Odwoławczych w sprawie odwołań mogą być wnoszone skargi do Trybunału Sprawiedliwości.

2. Skarga może być wniesiona na podstawie braku właściwości, naruszenia istotnego wymogu proceduralnego, naruszenia traktatu, niniejszego rozporządzenia lub każdego przepisu prawnego dotyczącego ich stosowania lub nadużycia władzy.

3. Trybunał Sprawiedliwości ma właściwość w sprawie stwierdzenia nieważności lub zmiany zaskarżanej decyzji”.

6 Artykuł 73 tego rozporządzenia przewiduje, że decyzje OHIM zawierają określenie przyczyn, na których są oparte, i mogą się opierać wyłącznie na przyczynach lub materiale dowodowym, co do których strony zainteresowane miały możliwość przedstawienia swoich uwag.

7 Artykuł 115 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 przewiduje, że językami OHIM są angielski, francuski, niemiecki, włoski i hiszpański. Artykuł 115 ust. 5 tego rozporządzenia stanowi, że sprzeciw oraz wnioski o unieważnienie prawa do znaku składa się w jednym z języków OHIM.

8 Zgodnie z zasadą 38 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie nr 40/94 (Dz.U. L 303, s. 1):

„W przypadku gdy dowody na poparcie wniosku nie zostały przedstawione w języku postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie, wnioskodawca przedstawia tłumaczenie dowodów w tym języku w terminie dwóch miesięcy, licząc od daty przedstawienia dowodów”.

Okoliczności faktyczne leżące u podstaw sporu

9 W dniu 6 maja 2002 r. Helena Rubinstein wystąpiła do OHIM na podstawie rozporządzenia nr 40/94 o rejestrację oznaczenia słownego „BOTOLIST” jako wspólnotowego znaku towarowego. W dniu 19 lipca 2002 r. L'Oréal dokonała podobnego zgłoszenia w odniesieniu do oznaczenia słownego „BOTOCYL”.

10 Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą do klasy 3 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „perfumy, wody toaletowe; żele i sole do kąpieli i pod prysznic do celów niemedycejskich; mydła toaletowe; dezodoranty do użytku osobistego; kosmetyki, w szczególności kremy, mleczka, płyny pielęgnacyjne, żele i pudry do twarzy, ciała i rąk; mleczka, żele i olejki do opalania, preparaty po opalaniu (kosmetyki); produkty do makijażu; szampony; żele, pianki, balsamy i preparaty w aerozolu do układania i pielęgnacji włosów; lakiery do włosów; preparaty do koloryzacji i dekoloryzacji włosów; preparaty do trwałej ondulacji i skręcania włosów; olejki eteryczne”.

11 Wspólnotowe znaki towarowe BOTOLIST i BOTOCYL (zwane dalej łącznie „spornymi znakami”) zostały zarejestrowane, odpowiednio, w dniach 14 października i 19 listopada 2003 r.

12 W dniu 2 lutego 2005 r. Allergan Inc. (zwana dalej „Allergan”) złożyła wniosek o unieważnienie rejestracji spornych znaków dla towarów wskazanych w pkt 10 powyżej.

13 W uzasadnieniu wniosków o unieważnienie prawa do znaku powołano się na istnienie kilku wcześniejszych słownych i graficznych, krajowych i wspólnotowych znaków towarowych związanych z oznaczeniem „BOTOX”, zarejestrowanych między innymi dla towarów należących do klasy 5 w rozumieniu wskazanego wyżej porozumienia nicejskiego i odpowiadających następującemu opisowi: „preparaty farmaceutyczne do leczenia zaburzeń neurologicznych, dystonii mięśniowej, chorób mięśni gładkich, zaburzeń autonomicznego układu nerwowego, bólów głowy, wygładzania zmarszczek, leczenia nadmiernej potliwości, urazów sportowych, porażenia mózgowego, skurczów, drgawek i bólów”. Najwcześniejszy z tych znaków został zarejestrowany w dniu 12 kwietnia 1991 r., a najpóźniejszy w dniu 7 sierpnia 2003 r.

- 14 Na poparcie wniosków powołano względne podstawy unieważnienia określone w art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94 w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) oraz z art. 8 ust. 4 i 5 wspomnianego rozporządzenia.
- 15 Decyzjami wydanymi w dniach 28 marca i 4 kwietnia 2007 r. Wydział Unieważnień oddalił oba wnioski o unieważnienie prawa do znaku.
- 16 W dniu 1 czerwca 2007 r. Allergan wniosła do OHIM odwołanie od obu tych decyzji Wydziału Unieważnień.
- 17 Spornymi decyzjami Pierwsza Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła oba te odwołania. W szczególności stwierdziła ona, że nawet jeżeli sporne znaki nie wprowadzały w błąd w odniesieniu do „wcześniejszego znaku towarowego”, to wnioski o unieważnienie oparte na art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 były zasadne.

Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok

- 18 Pismami, które wpłynęły do sekretariatu Sądu odpowiednio w dniach 22 sierpnia i 1 września 2008 r., Helena Rubinstein i L'Oréal wniosły skargi o stwierdzenie nieważności z jednej strony decyzji OHIM z dnia 28 maja 2008 r., a z drugiej strony decyzji OHIM z dnia 5 czerwca 2008 r.
- 19 Na mocy postanowienia prezesa trzeciej izby Sądu z dnia 11 maja 2011 r. sprawy T-345/08 i T-357/08 zostały połączone dla potrzeb procedury ustnej, jak również dla potrzeb wydania wyroku.
- 20 Na poparcie swych skarg wnoszące odwołanie podniosły w każdej ze spraw dwa identyczne zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczył naruszenia art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, a zarzut drugi – naruszenia art. 73 tego rozporządzenia.
- 21 W odniesieniu do zarzutu pierwszego Sąd wskazał w pkt 38–41 zaskarżonego wyroku w ramach uwag wstępnych, że wnioski o unieważnienie prawa do znaku zostały uzasadnione istnieniem kilku słownych i graficznych, krajowych i wspólnotowych znaków towarowych związanych z oznaczeniem „BOTOX”, zarejestrowanych w przypadku większości z nich przed dokonaniem zgłoszenia znaków BOTOLIST i BOTOCYL, odpowiednio w dniach 6 maja i 19 lipca 2002 r.
- 22 Sąd zauważył, że Izba Odwoławcza „odeszła od podejścia przyjętego przez Wydział Unieważnień, który oparł swoje decyzje wyłącznie na rejestracji wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego nr 2015832 tworzonego przez oznaczenie graficzne BOTOX, uznając, że zarówno graficzne znaki towarowe, jak i słowne znaki towarowe BOTOX zarejestrowane przed dniem 6 maja 2002 r., niezależnie od tego, czy chodzi tu o znaki krajowe czy wspólnotowe, zyskały renomę”. W ocenie Sądu takie podejście Izby Odwoławczej zilustrowane jest faktem, że w spornych decyzjach nie odnosi się ona do elementu graficznego wspólnotowego znaku towarowego BOTOX.
- 23 W tym kontekście Sąd uznał w pkt 40 zaskarżonego wyroku, że jego badanie mogło ograniczyć się do dwóch wcześniejszych krajowych znaków towarowych, zarejestrowanych w dniu 14 grudnia 2000 r. dla preparatów do wygładzania zmarszczek i zawierających oznaczenie „BOTOX” (zwanymi dalej „wcześniejszymi znakami towarowymi”) w Zjednoczonym Królestwie, ponieważ jest to terytorium, dla którego Allergan przedstawiła najwięcej materiału dowodowego, a ponadto stwierdzenie względnej podstawy odmowy rejestracji w jednym państwie członkowskim stanowi podstawę dla zastosowania art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
- 24 Sąd wskazał zatem w pkt 41 zaskarżonego wyroku, że jego zamiarem było poddanie weryfikacji, czy w niniejszym przypadku spełnione zostały przesłanki zastosowania tego przepisu, a mianowicie, po pierwsze, „czy te [wcześniejsze znaki towarowe] cieszą się renomą w Zjednoczonym Królestwie”, po

drugie, „czy [sporne] znaki wykazują podobieństwo do tych wcześniejszych znaków towarowych”, i wreszcie, po trzecie, „czy używanie [spornych] znaków bez uzasadnionej przyczyny powodowałyby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszych znaków towarowych bądź też działałoby na ich szkodę”. Sąd dodał, że ponieważ są to przesłanki kumulatywne, niespełnienie jednej z nich wystarczy do stwierdzenia braku możliwości zastosowania przepisu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

- 25 Po pierwsze, jeżeli chodzi o renomę wcześniejszych znaków towarowych, Sąd przeprowadził w pkt 46–63 zaskarżonego wyroku analizę poszczególnych dowodów przedstawionych przez Allergan na poparcie wniosków o unieważnienie prawa do znaku oraz odwołań do Izby Odwoławczej, czyli danych dotyczących rozmiaru sprzedaży towarów będących przedmiotem obrotu pod znakiem towarowym BOTOX w latach 1999–2003 w czternastu państwach członkowskich, promocji tego znaku w artykułach publikowanych w języku angielskim w czasopismach naukowych w latach 1999 i 2001, szerokiej kampanii medialnej od roku 2001, zwłaszcza w prasie angielskiej, włączenia słowa „BOTOX” do kilku słowników języka angielskiego, które uznają to słowo za znak towarowy, decyzji United Kingdom Intellectual Property Office z dnia 26 kwietnia 2005 r. w przedmiocie wniosku o unieważnienie rejestracji znaku towarowego BOTOMASK, zarejestrowanego w Zjednoczonym Królestwie dla kosmetyków, oraz oświadczenia osoby zajmującej kierownicze stanowisko w spółce Allergan, jak też badań rynkowych przeprowadzonych we wrześniu i w październiku 2004 r. w Zjednoczonym Królestwie.
- 26 Co się tyczy bardziej konkretnie dopuszczalności artykułów prasowych zredagowanych w języku angielskim, która to dopuszczalność została zakwestionowana przez wnoszące odwołanie w postępowaniu przed Sądem z uwagi na to, że publikacja tych artykułów miała miejsce po dacie zgłoszenia spornych znaków towarowych, Sąd przypomniał w pkt 52 zaskarżonego wyroku orzecznictwo, zgodnie z którym „o ile należy dowieść, że renoma wcześniejszego znaku towarowego istniała w dniu dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego, o tyle dokumenty opatrzone późniejszą datą nie mogą zostać całkowicie pozbawione mocy dowodowej, jeżeli pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat sytuacji istniejącej w tym dniu”.
- 27 Jednocześnie w pkt 54 tego wyroku Sąd odrzucił argumenty wnoszących odwołanie dotyczące niedopuszczalności artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i w prasie ogólnej z uwagi na to, że nie zostały przetłumaczone na francuski, czyli na język postępowania przed OHIM. Sąd uznał, że samo istnienie tych artykułów stanowiło „istotny element pozwalający na dowiedzenie, że znak towarowy BOTOX cieszył się renomą wśród ogółu odbiorców, niezależnie od tego, czy ich treść była pozytywna czy negatywna”.
- 28 Powołując się na orzecznictwo przytoczone w pkt 52 zaskarżonego wyroku, Sąd odrzucił także argument wnoszących odwołanie dotyczący niedopuszczalności decyzji United Kingdom Intellectual Property Office z dnia 26 kwietnia 2005 r.; niedopuszczalność ta wynikała z wydania owej decyzji po dniu zgłoszenia spornych znaków.
- 29 Także w odniesieniu do wysuniętego przez wnoszące odwołanie argumentu dotyczącego niedopuszczalności oświadczenia osoby zajmującej kierownicze stanowisko w spółce Allergan i badań rynkowych, która to niedopuszczalność wynika z tego, że dowody te zostały przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Izłą Odwoławczą, Sąd przypomniał w pkt 62 zaskarżonego wyroku, iż zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 „[OHIM] może nie wziąć pod uwagę stanu faktycznego lub dowodów, których zainteresowane strony nie przedstawiły w odpowiednim terminie”, co oznacza, że Izba Odwoławcza dysponuje szerokim zakresem swobodnego uznania. Sąd orzekł, że wobec braku wyraźnej decyzji Izby Odwoławczej w przedmiocie dopuszczalności tych dowodów uznała je ona – w sposób dorozumiany, aczkolwiek konieczny – za dopuszczalne.
- 30 W pkt 64 zaskarżonego wyroku Sąd uznał, że biorąc pod uwagę wszystkie dowody przedstawione przez Allergan, Izba Odwoławcza nie naruszyła art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, stwierdzając, iż w momencie dokonania zgłoszenia spornych znaków znak towarowy BOTOX cieszył się w Zjednoczonym Królestwie renomą w odniesieniu do „preparatów farmaceutycznych do wygładzania zmarszczek”.

- 31 Po drugie, jeżeli chodzi o podobieństwo rozpatrywanych znaków, Sąd zbadał w pkt 69–79 zaskarżonego wyroku, czy Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, uznając, że między wcześniejszymi a spornymi znakami towarowymi występował na tyle duży stopień podobieństwa, iż odbiorcy mogliby dostrzec między tymi znakami jakiś związek.
- 32 Sąd potwierdził zasadniczo sposób rozumowania przyjęty przez Izbę Odwoławczą, która do celów oceny podobieństwa rozpatrywanych znaków wzięła pod uwagę okoliczność, że wszystkie te znaki zawierają przedrostek „boto”. W ocenie Sądu morfem „bot” nie ma szczególnego znaczenia i wbrew temu, co podnosiły wnoszące odwołanie, nie odnosi się on do substancji czynnej preparatu farmaceutycznego sprzedawanego przez Allergan, czyli do toksyny botulinowej. Sąd zauważył również, że nie wskazano powodów pozwalających zrozumieć, dlaczego należy skupić się właśnie na tym morfemie, a nie na przedrostku „boto”, który był przedmiotem badania Izby Odwoławczej.
- 33 Sąd zauważył, że chociaż oznaczenie „BOTOX” można podzielić na „bo” od „botuliny” i „tox” od „toksyny”, jako odniesienie do wykorzystanej substancji czynnej, to mimo wszystko uzyskało ono charakter odróżniający – samoistny lub w następstwie używania – przynajmniej w Zjednoczonym Królestwie.
- 34 Sąd stwierdził również w pkt 76 zaskarżonego wyroku, że „wielkość udziałów w rynku znaku BOTOX w Zjednoczonym Królestwie – 74,3% w 2003 r., podobnie jak wynoszący 75% stopień znajomości znaku wśród odbiorców wyspecjalizowanych przyzwyczajonych do kuracji farmaceutycznych służących do wygładzania zmarszczek wystarczą do potwierdzenia istnienia znacznego poziomu rozpoznawalności na rynku”.
- 35 Zdaniem Sądu Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że towary oznaczone rozpatrywanymi znakami towarowymi, choć różnią się od siebie – ponieważ Allergan sprzedaje preparaty farmaceutyczne służące do wygładzania zmarszczek, a wnoszące odwołanie sprzedają produkty kosmetyczne – należą do „pokrewnych sektorów rynku”.
- 36 Sąd uznał w konsekwencji, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, iż właściwy krąg odbiorców zostanie w sposób naturalny skłoniony do powiązania spornych znaków z renomowanym znakiem towarowym BOTOX, zanim jeszcze skojarzy go z „botuliną”.
- 37 Po trzecie, jeżeli chodzi o ocenę skutków, jakie używanie spornych znaków wywoła w odniesieniu do wcześniejszych znaków towarowych, Sąd przypomniał w pkt 81 zaskarżonego wyroku, że w tym zakresie istnieją trzy odmienne rodzaje zagrożeń. I tak, przede wszystkim, używanie bez uzasadnionej przyczyny znaku towarowego, o którego rejestrację wystąpiono, może działać na szkodę odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego. Następnie używanie to może także działać na szkodę renomy wcześniejszego znaku towarowego. Wreszcie właściciel zgłoszonego znaku towarowego poprzez używanie swego znaku może czerpać nienależną korzyść z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego. Zaistnienie choćby jednego z tych trzech rodzajów zagrożeń wystarczy do tego, by znalazł zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.
- 38 Sąd, przyznając w pkt 87 zaskarżonego wyroku, iż Izba Odwoławcza w sposób dosyć lapidarny ustaliła skutki używania spornych znaków towarowych, zauważył jednak, że podany przez Izbę Odwoławczą powód takiej niedostateczności – a mianowicie fakt, że właściwy krąg odbiorców w sposób konieczny dostrzeże związek między kolidującymi ze sobą znakami – był już przedmiotem obszernych wywodów w postępowaniu administracyjnym i w postępowaniu przed Sądem.
- 39 W pkt 88 zaskarżonego wyroku Sąd przywołał argument spółki Allergan, że sporne znaki towarowe mają konkretnie na celu czerpanie korzyści z charakteru odróżniającego i z renomy uzyskanej przez znak towarowy BOTOX w dziedzinie wygładzania zmarszczek, czego skutkiem będzie obniżenie

wartości tego znaku. Zdaniem Sądu zagrożenia te są wystarczająco poważne i realne, aby uzasadnić zastosowanie art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. Sąd podkreślił, że podczas rozprawy wnoszące odwołanie przyznały, iż chociaż ich produkty nie zawierają toksyny botulinowej, to jednak zamierzają one czerpać korzyści z wizerunku kojarzonego z tym produktem, ujętego w znaku towarowym BOTOX, niepowtarzalnym pod tym względem.

40 Sąd oddalił zatem zarzut pierwszy w całości.

41 Co się tyczy zarzutu drugiego, Sąd stwierdził w pkt 93 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza przedstawiła w spornych decyzjach uzasadnienie pozwalające zrozumieć przyczyny, dla których uznano, że znak towarowy BOTOX cieszy się renomą.

42 W pkt 94 zaskarżonego wyroku uznał on także, że sporne decyzje zawierały wystarczające uzasadnienie w przedmiocie skutków używania spornych znaków towarowych bez uzasadnionej przyczyny, które to uzasadnienie powinno było dostarczyć wnoszącym odwołanie wszystkich informacji koniecznych do zaskarżenia przed Sądem motywów przywołanych przez Izbę Odwoławczą.

43 W konsekwencji Sąd oddalił zarzut drugi, a co za tym idzie – skargę w całości.

Żądania w postępowaniu przed Trybunałem

44 W odwołaniu wnoszące odwołanie wnoszą do Trybunału o:

— uchylenie zaskarżonego wyroku;

— oddalenie odwołań wniesionych przez Allergan od decyzji Wydziału Unieważnień wydanych w dniach 28 marca i 4 kwietnia 2007 r.; oraz

— obciążenie OHIM kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem odwoławczym, postępowaniem przed Sądem oraz postępowaniem przed Izbą Odwoławczą OHIM.

45 OHIM i Allergan wnoszą do Trybunału o oddalenie odwołania i obciążenie wnoszących odwołanie kosztami postępowania.

W przedmiocie odwołania

46 Wnoszące odwołanie podnoszą na jego poparcie cztery zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 52 ust. 1 i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. W ramach zarzutu drugiego wnoszące odwołanie utrzymują, że Sąd naruszył art. 115 rozporządzenia nr 40/94 w związku z zasadą 38 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95. Zarzuty trzeci i czwarty dotyczą natomiast naruszenia, odpowiednio, art. 63 i 73 rozporządzenia nr 40/94.

W przedmiocie zarzutu pierwszego

47 Zarzut pierwszy dzieli się na cztery części.

W przedmiocie części pierwszej

– Argumentacja stron

- 48 W ramach pierwszej części zarzutu pierwszego wnoszące odwołanie utrzymują, że Sąd naruszył prawo, uznając, iż wniosek o unieważnienie prawa do znaku mógł zostać rozpatrzony w odniesieniu do dwóch wcześniejszych znaków towarowych zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie, które nie stanowiły podstawy spornych decyzji. Izba Odwoławcza OHIM oparła swe decyzje wyłącznie na wcześniejszym wspólnotowym znaku towarowym nr 2015832 tworzonym przez oznaczenie graficzne „BOTOX”.
- 49 OHIM i Allergan podnoszą, że pierwszą część zarzutu pierwszego należy oddalić jako bezzasadną, ponieważ w spornych decyzjach Izba Odwoławcza nie odniosła się wyraźnie do rejestracji tego wcześniejszego graficznego wspólnotowego znaku towarowego.

– Ocena Trybunału

- 50 W pkt 38 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził, że wnioski o unieważnienie prawa do znaku złożone przez Allergan są oparte na rejestracji kilku słownych i graficznych, krajowych i wspólnotowych znaków towarowych związanych z oznaczeniem „BOTOX”, zarejestrowanych w przypadku większości z nich przed dokonaniem zgłoszenia spornych znaków BOTOLIST i BOTOCYL, odpowiednio w dniach 6 maja i 19 lipca 2002 r. Sąd powołał się w tym względzie na pkt 2 spornych decyzji, w którym wymieniono te znaki.
- 51 W pkt 39 zaskarżonego wyroku Sąd orzekł, że Izba Odwoławcza odeszła od podejścia przyjętego przez Wydział Unieważnień, który oparł swoje decyzje wyłącznie na rejestracji wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego nr 2015832, i uznała, iż zarówno graficzne znaki towarowe, jak i słowne znaki towarowe BOTOX zarejestrowane przed dniem 6 maja 2002 r., niezależnie od tego, czy chodzi tu o znaki krajowe czy wspólnotowe, zyskały renomę. Sąd wskazał również, że takie podejście Izby Odwoławczej zilustrowane jest faktem, iż w zaskarżonych decyzjach nie odnosi się ona do elementu graficznego wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego nr 2015832.
- 52 Zważywszy na te poszczególne okoliczności, Sąd zasadnie mógł ograniczyć swoje badanie do wcześniejszych znaków krajowych zarejestrowanych dla preparatów do wygładzania zmarszczek w dniu 14 grudnia 2000 r. w Zjednoczonym Królestwie, ponieważ było to terytorium, dla którego Allergan przedstawiła najwięcej materiału dowodowego.
- 53 Należy także stwierdzić, że wnoszące odwołanie ograniczają się do ogólnego wskazania, iż Izba Odwoławcza oparła swą ocenę, podobnie jak Wydział Unieważnień, wyłącznie na wcześniejszym graficznym wspólnotowym znaku towarowym, nie przedstawiając żadnych argumentów, które mogłyby wesprzeć taką argumentację.
- 54 Wynika z tego, że pierwszą część zarzutu pierwszego należy oddalić.

W przedmiocie części drugiej

– Argumentacja stron

- 55 W drugiej części zarzutu pierwszego wnoszące odwołanie podnoszą, że Sąd naruszył prawo, stwierdzając, iż wcześniejsze znaki towarowe cieszyły się renomą.
- 56 Wnoszące odwołanie nie kwestionują dokonanej przez Sąd oceny właściwego kręgu odbiorców – a mianowicie, że krąg ten składa się z ogółu odbiorców i ze specjalistów z zakresu służby zdrowia – niemniej twierdzą one, że Sąd nie przeprowadził żadnej szczegółowej analizy w przedmiocie tego, czy wspomniane znaki cieszą się renomą u każdej z dwóch kategorii osób tworzących właściwy krąg odbiorców.

- 57 Jeżeli chodzi o terytorium właściwe dla dokonania oceny, zaskarżony wyrok nie zawiera jakiegokolwiek wzmianki dotyczącej terytorium, na którym wcześniejsze znaki zostały uznane za cieszące się renomą.
- 58 Co się tyczy dowiedzenia istnienia renomy, wnoszące odwołanie kwestionują moc dowodową niektórych dowodów przedstawionych przez Allergan, a mianowicie danych dotyczących rozmiaru sprzedaży towarów będących przedmiotem obrotu pod znakiem towarowym BOTOX, do których odniesiono się w pkt 46 i 47 zaskarżonego wyroku, oraz danych dotyczących promocji znaku BOTOX w czasopismach naukowych, omówionych w pkt 48 i 49 tego wyroku. Jeżeli chodzi o szeroką kampanię medialną prowadzoną dla tych towarów, o której wspomniano w pkt 50–54 wspomnianego wyroku, wnoszące odwołanie utrzymują, że Sąd dopuścił się wypaczenia tego dowodu, ponieważ nie został on poparty dowodem na rozprawienie w Zjednoczonym Królestwie gazet lub czasopism, w których były publikowane artykuły dotyczące towarów sprzedawanych pod znakiem towarowym BOTOX. Wnoszące odwołanie uważają, że ocena dokonana przez Sąd w pkt 55 i 56 zaskarżonego wyroku w przedmiocie włączenia słowa „BOTOX” do kilku słowników jest oparta na przeinaczeniu faktów. Twierdzą one również, że Sąd w pkt 60–63 zaskarżonego wyroku dopuścił się wypaczenia dowodów w odniesieniu do badań rynkowych przeprowadzonych we wrześniu i w październiku 2004 r. w Zjednoczonym Królestwie. W tym względzie wnoszące odwołanie kwestionują znaczenie tych badań w zakresie, w jakim nie dostarczają one informacji, jakich Allergan powinna była dostarczyć, aby można było ustalić związek między zawartymi w nich danymi a sytuacją istniejącą w momencie dokonania zgłoszenia spornych znaków.
- 59 W odniesieniu do decyzji United Kingdom Intellectual Property Office z dnia 26 kwietnia 2005 r. wnoszące odwołanie podnoszą, że dowód ten powinien być zostać uznany przez Sąd za niedopuszczalny, gdyż dotyczył sporu innego niż ten toczący się między stronami niniejszego postępowania.
- 60 OHIM twierdzi, że druga część zarzutu pierwszego powinna zostać w części odrzucona jako niedopuszczalna i w części oddalona jako bezpodstawa.
- 61 Po pierwsze, jeżeli chodzi o stopień powszechnej znajomości wcześniejszych znaków towarowych wśród każdej z dwóch kategorii osób tworzących właściwy krąg odbiorców, OHIM utrzymuje, że każdy znak towarowy, który cieszy się renomą u ogółu odbiorców, należy uznać za znany odbiorcom wyspecjalizowanym.
- 62 Po drugie, co się tyczy terytorium właściwego dla dokonania oceny, OHIM uważa, że Sąd, ograniczając swoje badanie do dwóch wcześniejszych znaków zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie, wyraźnie wskazał, iż terytorium właściwym było właśnie Zjednoczone Królestwo.
- 63 Po trzecie, w kwestii dowiedzenia renomy OHIM i Allergan podnoszą, że argumenty wysunięte w tym względzie przez wnoszące odwołanie są w części błędne, ponieważ mają na celu podważenie mocy dowodowej każdego z przedstawionych dowodów odrębnie, mimo że dowody te winny być oceniane łącznie, a w części niedopuszczalne, gdyż dotyczą zagadnień faktycznych.

– Ocena Trybunału

- 64 W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że argument wnoszących odwołanie odnoszący się do rzekomego naruszenia prawa przez Sąd w zakresie dotyczącym renomy wcześniejszych znaków towarowych wśród dwóch kategorii osób tworzących właściwy krąg odbiorców wynika z błędnej lektury zaskarżonego wyroku.
- 65 Punkty 48, 49 i 54 zaskarżonego wyroku wskazują bowiem na to, że Sąd zbadał, jako dowody mające na celu ustalenie renomy wcześniejszych znaków towarowych, dane dotyczące promocji znaku towarowego BOTOX, która miała miejsce w szczególności w artykułach zredagowanych w języku angielskim, zamieszczonych zarówno w czasopismach naukowych, przeznaczonych właśnie dla praktyków, jak i w prasie ogólnej.

- 66 Następnie, jak wskazuje OHIM, kiedy znak towarowy cieszy się renomą wśród ogółu odbiorców, to co do zasady uważa się, że jest on znany specjalistom. W związku z tym, że względu na szeroką kampanię prowadzoną w mediach skierowanych do ogółu odbiorców dla towarów sprzedawanych pod tym znakiem czy ze względu na włączenie wyrazu „BOTOX” do słowników języka angielskiego, nie można zasadnie twierdzić, że znak BOTOX nie cieszył się renomą u specjalistów z zakresu służby zdrowia.
- 67 A zatem Sąd, po dokonaniu tych ustaleń, z których wynikało, że pod uwagę należy brać zarówno ogół odbiorców, jak i specjalistów z zakresu służby zdrowia, nie naruszył prawa, orzekając w pkt 64 zaskarżonego wyroku, że jeżeli chodzi o „preparaty farmaceutyczne do wygładzania zmarszczek”, w momencie dokonania zgłoszenia spornych znaków towarowych, to jest w dniach 6 maja lub 19 lipca 2002 r., znak towarowy BOTOX cieszył się w Zjednoczonym Królestwie renomą u każdej z kategorii osób tworzących właściwy krąg odbiorców.
- 68 W konsekwencji argument, że Sąd nie przeprowadził żadnej szczegółowej analizy dotyczącej tego, czy wcześniejsze znaki towarowe cieszą się renomą u każdej z dwóch kategorii osób tworzących właściwy krąg odbiorców, musi zostać oddalony.
- 69 W drugiej kolejności, co się tyczy braku wskazania terytorium, w odniesieniu do którego ustalono renomę wcześniejszych znaków towarowych, należy zauważyć, po pierwsze, że z faktu, iż Sąd ograniczył swoje badanie do dwóch krajowych znaków towarowych zarejestrowanych w dniu 14 grudnia 2000 r. w Zjednoczonym Królestwie, łatwo można wywieść, że w jego ocenie terytorium właściwym było Zjednoczone Królestwo.
- 70 Po drugie, z uwzględnionych przez Sąd dowodów – takich jak artykuły prasowe zredagowane w języku angielskim i opublikowane w angielskich czasopismach naukowych lub w prasie ogólnej, jak włączenie wyrazu „BOTOX” do słowników języka angielskiego i jak decyzja United Kingdom Intellectual Property Office – wynika, że ocena renomy wcześniejszych znaków towarowych została dokonana w odniesieniu do całego obszaru Zjednoczonego Królestwa.
- 71 W rezultacie należy oddalić argument, zgodnie z którym Sąd naruszył prawo przy określeniu terytorium właściwego dla dokonania oceny.
- 72 W trzeciej kolejności, jeżeli chodzi o dowiedzenie renomy znaku towarowego BOTOX, na wstępie należy zauważyć, że Sąd dokonał w tym względzie całościowej oceny materiału dowodowego przedstawionego przez Allergan, co wynika z pkt 64 zaskarżonego wyroku. Argumenty wnoszących odwołanie mające na celu zakwestionowanie dowodu na istnienie tej renomy odnoszą się natomiast do każdego z elementów materiału dowodowego oddzielnie. W konsekwencji, na co zwrócił uwagę rzecznik generalny w pkt 20 opinii, nawet jeżeli Trybunał powinien uwzględnić niektóre z argumentów wysuwanych przez wnoszące odwołanie, okoliczność ta nie wpłynie jako taka na ocenę dokonaną przez Sąd, ponieważ należałoby określić, jakie znaczenie dla całościowej oceny dokonanej przez Sąd ma element materiału dowodowego, który należy wyłączyć. Wnoszące odwołanie nie przedstawiły jednak w odwołaniu żadnego argumentu w tym względzie.
- 73 W związku z powyższym w zakresie, w jakim wnoszące odwołanie podważają moc dowodową dowodów takich jak dane dotyczące rozmiaru sprzedaży towarów będących przedmiotem obrotu pod znakiem towarowym BOTOX i promocji tego znaku w czasopismach naukowych, wystarczy stwierdzić, że argumentacja ta ma w rzeczywistości na celu ponowne przeprowadzenie oceny tych dowodów przez Trybunał.
- 74 Tymczasem zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunał nie jest właściwy do ustalania okoliczności faktycznych ani też zasadniczo do badania dowodów, które Sąd dopuścił na poparcie tych okoliczności. Jeśli zatem dowody te uzyskano w prawidłowy sposób przy poszanowaniu ogólnych zasad prawa i przepisów proceduralnych dotyczących ciężaru dowodu i postępowania dowodowego, wyłącznie do Sądu należy ocena, jaką wagę powinno się nadać przedstawionym mu dowodom. Ocena ta nie stanowi

wobec tego, z wyłączeniem przypadków przeinaczenia tych dowodów, kwestii prawnej, która jako taka podlega kontroli Trybunału (wyrok z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie C-304/06 P Eurohypo przeciwko OHIM, Zb. Orz. s. I-3297, pkt 33 i przytoczone tam orzecznictwo).

- 75 Stąd też, zważywszy na to, że w niniejszej sprawie nie podnoszono zarzutu przeinaczenia, argument wnoszących odwołanie mający na celu podważenie mocy dowodowej niektórych elementów materiału dowodowego musi zostać odrzucony jako niedopuszczalny.
- 76 Z zakresie, w jakim skarżące utrzymują, że Sąd wypaczył dowody dotyczące znaczenia kampanii medialnej prowadzonej dla towarów sprzedawanych pod znakiem towarowym BOTOX i badań rynkowych przeprowadzonych we wrześniu i w październiku w 2004 r. w Zjednoczonym Królestwie oraz że ocena Sądu dotycząca włączenia wyrazu „BOTOX” do kilku słowników była oparta na przeinaczeniu faktów, należy stwierdzić, że podnosząc wypaczenie tych elementów materiału dowodowego czy przeinaczenie faktów, wnoszące odwołanie ograniczają się do zakwestionowania ich istotności w drodze niczym niepopartych ogólnych twierdzeń, mając na celu ponowne przeprowadzenie oceny tych dowodów przez Trybunał.
- 77 Jak wynika z utrwalonego orzecznictwa Trybunału, przypomnianego w pkt 74 niniejszego wyroku, takie argumenty muszą zostać odrzucone jako niedopuszczalne.
- 78 Wreszcie, co się tyczy utrzymywanej przez wnoszące odwołanie niedopuszczalności decyzji United Kingdom Intellectual Property Office z dnia 26 kwietnia 2005 r. z uwagi na to, że dotyczy ona innego sporu, należy zauważyć, iż zawarte w tej decyzji stwierdzenia stanowią same w sobie okoliczność, która – jeżeli ma znaczenie w danym przypadku – może zostać wzięta pod uwagę przez Sąd w ramach przysługującego mu zakresu suwerennej oceny stanu faktycznego w celu ustalenia renomy wcześniejszych znaków towarowych w Zjednoczonym Królestwie. Ponadto, jak wynika z pkt 58 zaskarżonego wyroku, ani w postępowaniu przed OHIM, ani w postępowaniu przed Sądem wnoszące odwołanie nie wysunęły żadnego argumentu, który mógłby podważyć prawdziwość ustaleń zawartych w tej decyzji.
- 79 W związku z powyższym argument wnoszących odwołanie dotyczący rzekomej niedopuszczalności decyzji United Kingdom Intellectual Property Office z dnia 26 kwietnia 2005 r. należy oddalić jako bezzasadny.
- 80 Stąd też drugą część zarzutu pierwszego należy w części odrzucić jako niedopuszczalną i w części oddalić jako bezzasadną.

W przedmiocie części trzeciej

– Argumentacja stron

- 81 W trzeciej części zarzutu pierwszego wnoszące odwołanie podnoszą, że Sąd naruszył prawo, stwierdzając istnienie między wcześniejszymi znakami towarowymi BOTOX i spornymi znakami związku wynikającego ze wspólnego im elementu „bot” lub „boto”, ponieważ ów element, stanowiąc odniesienie do „toksyny botulicznej”, ma walor opisowy lub rodzajowy. Takiego związku nie można było ustalić z tego względu, że zgłaszający znak towarowy winien móc włączyć do swojego znaku tego rodzaju element opisowy.
- 82 Zdaniem OHIM i spółki Allergan trzecia część zarzutu pierwszego winna zostać odrzucona jako niedopuszczalna, ponieważ dotyczy zagadnień faktycznych, które podlegają wyłącznej ocenie Sądu.

– Ocena Trybunału

- 83 W zakresie, w jakim w trzeciej części zarzutu pierwszego wnoszące odwołanie próbują podważyć analizę przeprowadzoną przez Sąd w pkt 70–73 zaskarżonego wyroku w celu wykazania, że przedrostek „bot” lub „boto” nie ma waloru opisowego, należy wskazać, że taka ocena ma charakter faktyczny.

- 84 Jak wynika z art. 256 TFUE oraz z art. 58 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odwołanie jest ograniczone do kwestii prawnych, a zatem Sąd jest wyłącznie właściwy dla stwierdzenia i oceny faktów, z wyjątkiem przypadków, gdy błędność jego ustaleń wynika z akt sprawy, które zostały mu przedłożone. Ocena okoliczności stanu faktycznego nie stanowi zatem, z zastrzeżeniem przeinaczenia dowodów przedstawionych przed Sądem, kwestii prawnej podlegającej jako taka kontroli Trybunału (zob. w szczególności wyroki: z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie C-121/01 P O'Hannrachain przeciwko Parlamentowi, Rec. s. I-5539, pkt 35; a także z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie C-431/07 P Bouygues i Bouygues Télécom przeciwko Komisji, Zb. Orz. s. I-2665, pkt 137).
- 85 Ponieważ w odniesieniu do ustaleń zawartych w pkt 70–73 zaskarżonego wyroku nie podniesiono zarzutu przeinaczenia stanu faktycznego i dowodów przedstawionych Sądowi, trzecią część zarzutu pierwszego należy odrzucić jako niedopuszczalną w zakresie, w jakim ma ona na celu podważenie tej oceny.
- 86 Jednakże w tej części zarzutu pierwszego wnoszące odwołanie podnoszą również, że zgłaszający znak towarowy powinien móc włączyć do znaku, o którego rejestrację wystąpił, element stanowiący część cudzego wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli ma on charakter opisowy. Należy stwierdzić, że taka argumentacja porusza kwestię prawną poddaną kontroli Trybunału w ramach odwołania.
- 87 Warto zauważyć w tym względzie, że argumentacja ta opiera się na założeniu, zgodnie z którym wspólny rozpatrywanym znakom element „bot” lub „boto” ma walor opisowy.
- 88 Tymczasem z pkt 70–73 zaskarżonego wyroku wynika, że Sąd uznał, iż przedrostek „bot” lub „boto” nie ma charakteru opisowego. Jak wynika z pkt 83–85 niniejszego wyroku, przytoczone przez wnoszące odwołanie argumenty mające na celu podważenie tej oceny nie mogą zostać rozpatrzone przez Trybunał w ramach odwołania.
- 89 W tych okolicznościach w zakresie, w jakim wnoszące odwołanie utrzymują, że miały prawo włączyć do spornych znaków element zawarty we wcześniejszym znaku towarowym, ponieważ ma on walor opisowy, trzecią część zarzutu pierwszego należy uznać za nieistotną.
- 90 Z powyższego wynika, że trzecią część zarzutu pierwszego należy oddalić.

W przedmiocie części czwartej

– Argumentacja stron

- 91 W czwartej części zarzutu pierwszego wnoszące odwołanie podnoszą, że Sąd naruszył prawo, uznając za dowiedzione zagrożenie działania na szkodę renomy wcześniejszych znaków towarowych. Zawarta w pkt 88 zaskarżonego wyroku ocena Sądu, zgodnie z którą sporne znaki mają konkretnie na celu czerpanie korzyści z charakteru odróżniającego i z renomy uzyskanej przez wcześniejsze znaki BOTOX w dziedzinie wygładzania zmarszczek, nie znajduje potwierdzenia w dowodach. Podnoszą one również, że jakkolwiek sporne znaki towarowe zawierają ewentualne odniesienie do toksyny botulicznej, to nie nawiązują one do znaku BOTOX, co więcej, ich właściciele nie mają zamiaru ani nie chcą, by były one kojarzone z tym znakiem, który został zarejestrowany dla preparatów farmaceutycznych dostępnych wyłącznie na receptę.
- 92 Zdaniem OHIM i spółki Allergan tę część zarzutu należy oddalić jako bezzasadną. Związek między wcześniejszymi a spornymi znakami towarowymi może bowiem powodować osłabienie renomy wcześniejszych znaków towarowych, ponieważ sugeruje, że produkty kosmetyczne wnoszących odwołanie gwarantują rezultaty podobne do tych uzyskiwanych dzięki użyciu produktu BOTOX. Może to prowadzić do obniżenia wartości wcześniejszych znaków towarowych.

– Ocena Trybunału

- 93 Należy przypomnieć, że w celu skorzystania z ochrony ustanowionej w art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi przedstawić dowód na okoliczność, że używanie znaku towarowego, o którego rejestrację wystąpiono, powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działałoby na ich szkodę. Właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma jednakże obowiązku wykazać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego w rozumieniu art. 8 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia. W przypadku bowiem gdy można przewidzieć, że takie naruszenie będzie skutkiem sposobu używania późniejszego znaku towarowego, na jaki właściciel tego znaku może być skłonny się zdecydować, właściciela wcześniejszego znaku towarowego nie można zobowiązać do oczekiwania na faktyczne zaistnienie tego naruszenia, aby móc zakazać wspomnianego używania. Właściciel wcześniejszego znaku towarowego winien jednak wykazać okoliczności wskazujące na duże prawdopodobieństwo zaistnienia takiego naruszenia w przyszłości (zob. analogicznie wyrok z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, Zb. Orz. s. I-8823, pkt 37, 38).
- 94 Ponadto w celu ustalenia, czy używanie oznaczenia powoduje czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy znaku towarowego, należy dokonać całościowej oceny, która będzie uwzględniać wszystkie czynniki mające znaczenie w okolicznościach danej sprawy (wyrok z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie C-487/07 L'Oréal i in., Zb. Orz. s. I-5185, pkt 44).
- 95 A zatem w pkt 82 zaskarżonego wyroku Sąd prawidłowo wskazał, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie ma obowiązku wykazać zaistnienia faktycznego i trwającego naruszenia swego znaku towarowego, ale musi przedstawić dowody pozwalające na stwierdzenie *prima facie* realnego przyszłego zagrożenia czerpania nienależnej korzyści z renomy lub z charakteru odróżniającego swego znaku bądź też działania na ich szkodę, przy czym stwierdzenie to może zostać dokonane na podstawie logicznej dedukcji opartej na wynikach analizy prawdopodobieństwa oraz przy uwzględnieniu praktyk przyjętych w danym sektorze handlu, jak również innych okoliczności danej sprawy.
- 96 Należy także stwierdzić, że wyciągnięty przez Sąd wniosek dotyczący istnienia związku między wcześniejszymi i spornymi znakami został poprzedzony analizą rozmaitych okoliczności. W szczególności w pkt 70–72 zaskarżonego wyroku Sąd ustalił, że omawiane znaki mają wspólny przedrostek „boto”, który nie może zostać uznany za skrót od „botulinowy” lub „botulina”, w pkt 73 i 74 tego wyroku – że oznaczenie „BOTOX” uzyskało charakter odróżniający, w pkt 76 wspomnianego wyroku – zakres renomy wcześniejszego znaku towarowego, wreszcie, w pkt 78 rzeczonego wyroku, fakt, że rozpatrywane towary należały do „pokrewnych sektorów rynku”. Sąd sprecyzował również, że właściwy krąg odbiorców dostrzeże ten związek, i to zanim skojarzy sporne znaki z „botuliną”. Sąd wskazał też w pkt 88 zaskarżonego wyroku, że podczas rozprawy wnoszące odwołanie przyznały, iż jakkolwiek ich produkty nie zawierają toksyny botulinowej, to jednak zamierzają one czerpać korzyści z wizerunku kojarzonego z tym produktem, ujętego w znaku towarowym BOTOX.
- 97 W tych okolicznościach, jak wskazał rzecznik generalny w pkt 36 opinii, to właśnie na podstawie całościowej oceny okoliczności istotnych w rozpatrywanym przypadku Sąd doszedł w pkt 88 zaskarżonego wyroku do wniosku, że zamiarem właścicieli spornych znaków jest czerpanie korzyści z charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków BOTOX i z uzyskanej przez nie renomy. W konsekwencji argument wnoszących odwołanie, zgodnie z którym stwierdzenie istnienia pasożytniczego zamiaru nie jest poparte żadnym dowodem, jest bezzasadny.
- 98 Poza tym należy oddalić argument wnoszących odwołanie, zgodnie z którym nawet jeżeli sporne znaki towarowe zawierają ewentualnie odniesienie do toksyny botulinowej, to nie mają się one kojarzyć ze znakiem towarowym BOTOX. W istocie argument ten ma na celu podważenie dokonanej przez Sąd oceny, że przedrostek „boto” nie ma charakteru opisowego i nie można go uznać za odniesienie do

toksyny botulicznej, na której to ocenie opiera się stwierdzenie zawarte w pkt 88 zaskarżonego wyroku. Wobec tego, że taka ocena ma charakter faktyczny, nie może być poddana kontroli Trybunału w ramach odwołania, zgodnie z orzecznictwem przypomnianym w pkt 84 niniejszego wyroku.

- 99 Wynika stąd, że nie można uwzględnić czwartej części zarzutu pierwszego. W rezultacie zarzut pierwszy należy oddalić w całości.

W przedmiocie zarzutu drugiego

Argumentacja stron

- 100 W zarzucie drugim wnoszące odwołanie podnoszą, że Sąd naruszył art. 115 rozporządzenia nr 40/94 i zasadę 38 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95, ponieważ oddalił zarzut skierowany przeciwko decyzji Izby Odwoławczej, na mocy której dopuszczono artykuły prasowe zredagowane w języku angielskim, podczas gdy powinny być one zostać przetłumaczone na język postępowania przed Izbą Odwoławczą, a mianowicie na francuski.
- 101 OHIM, popierany przez Allergan, uważa, że zarzut drugi należy oddalić jako bezzasadny, gdyż zasada 38 ust. 2 rozporządzenia nr 2868/95, dotycząca postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku, nie przewiduje sankcji, w wypadku gdy wnoszący o unieważnienie nie przedstawi tłumaczenia na język postępowania dowodów dostarczonych na poparcie swego wniosku.

Ocena Trybunału

- 102 Należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem zasada, według której przedstawione na poparcie sprzeciwu albo wniosku o unieważnienie lub stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku dowody powinny być przedstawione w języku postępowania lub powinno być do nich dołączone ich tłumaczenie na ten język, jest uzasadniona koniecznością przestrzegania zasady kontradiktoryjności i równości szans pomiędzy stronami w postępowaniach inter partes [zob. podobnie wyroki Sądu: z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-107/02 GE Betz przeciwko OHIM - Atofina Chemicals (BIOMATE), Zb. Orz. s. II-1845, pkt 72; z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie T-407/05 SAEME przeciwko OHIM - Racke (REVIAN's), Zb. Orz. s. II-4385, pkt 35].
- 103 W niniejszym przypadku nie można uznać, że brak tłumaczenia artykułów prasowych przedstawionych w języku angielskim wpłynął na możliwość skorzystania przez wnoszące odwołanie z przysługującego im prawa do obrony, ponieważ były one w stanie zakwestionować przed Sądem moc dowodową tych artykułów, w pkt 112 odwołania same przyznały, że zrozumiały ich treść, a ponadto język angielski był językiem postępowania przed Sądem.
- 104 Ponadto należy stwierdzić, jak zauważył Sąd w pkt 54 zaskarżonego wyroku, że zarówno w postępowaniu przed Wydziałem Unieważnień, jak i w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą wnoszące odwołanie nie wysunęły żadnych obiekcji ani zarzutów co do uwzględnienia dowodów przedstawionych w języku angielskim w załączeniu do wniosku o unieważnienie prawa do spornych znaków.
- 105 W konsekwencji zarzut drugi należy oddalić jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu czwartego

- 106 W trosce o prawidłowy wymiar sprawiedliwości zarzut czwarty należy rozpatrzyć przed zarzutem trzecim.

Argumentacja stron

- 107 W zarzucie czwartym wnoszące odwołanie zarzucają Sądowi naruszenie art. 73 rozporządzenia nr 40/94 poprzez oddalenie wysuniętego przez nie zarzutu dotyczącego braku uzasadnienia spornych decyzji w zakresie dotyczącym stwierdzenia istnienia renomy wcześniejszych znaków towarowych BOTOX oraz prawdopodobieństwa działania na szkodę tych znaków.
- 108 OHIM utrzymuje, że zarzut czwarty należy odrzucić jako niedopuszczalny, ponieważ wnoszące odwołanie poprzestają na powtórzeniu zarzutu podnoszonego już przed Sądem.
- 109 Tak czy inaczej, zdaniem OHIM i spółki Allergan zarzut ten powinien zostać oddalony jako bezzasadny, gdyż Izba Odwoławcza nie miała obowiązku przedstawienia uzasadnienia odnoszącego się konkretnie do oceny mocy dowodowej każdego z przedłożonych jej dowodów ani podparcia swojego uzasadnienia faktami.

Ocena Trybunału

- 110 Na wstępie należy zauważyć, że podnosząc naruszenie przez Sąd art. 73 rozporządzenia nr 40/94 poprzez oddalenie zarzutu dotyczącego braku uzasadnienia spornych decyzji, wnoszące odwołanie kwestionują wykładnię lub stosowanie prawa Unii przez Sąd. A zatem kwestie prawne rozstrzygnięte w postępowaniu w pierwszej instancji mogą zostać ponownie rozpatrzone w toku postępowania odwoławczego. Gdyby bowiem wnoszący odwołanie nie mógł powołać się ponownie na zarzuty i argumenty podnoszone już przed Sądem, postępowanie odwoławcze straciłoby w części swój sens (zob. w szczególności wyroki: z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie C-41/00 P, Rec. s. I-2125 Interporc przeciwko Komisji, pkt 17; z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie C-16/06 P Les Éditions Albert René przeciwko OHIM, Zb. Orz. s. I-10053, pkt 110). Zarzut czwarty jest zatem dopuszczalny.
- 111 Następnie przypomnienia wymaga, na co słusznie zwrócił uwagę Sąd w pkt 92 zaskarżonego wyroku, że wynikający z art. 73 rozporządzenia nr 40/94 obowiązek uzasadnienia przez OHIM swoich decyzji ma podwójny cel – z jednej strony umożliwienie zainteresowanym zapoznania się z motywami wydania danego aktu, tak by mieli oni możliwość obrony swoich praw, a z drugiej strony umożliwienie sądowi Unii przeprowadzenia kontroli zgodności tej decyzji z prawem.
- 112 Takiemu obowiązkowi można uczynić zadość bez konieczności wyraźnego i wyczerpującego odniesienia się do wszystkich argumentów wysuniętych przez skarżącego.
- 113 W niniejszym przypadku Sąd zauważył w pkt 93 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza wyjaśniła w spornych decyzjach przyczyny, dla których znak towarowy BOTOX cieszył się renomą. Wskazał on w tym względzie, że owe „przyczyny wynikały w istocie zarówno ze streszczenia okoliczności faktycznych istotnych dla dokonania analizy, jak i z przeprowadzonej przez Izbę Odwoławczą w [spornych] decyzjach analizy prawnej sensu stricto”.
- 114 Trzeba także stwierdzić, że szczegółowe argumenty wysunięte przez wnoszące odwołanie przed Sądem, skrótkowo przedstawione w pkt 27 zaskarżonego wyroku, które miały na celu podważenie mocy dowodowej poszczególnych elementów dowodu na istnienie renomy wspomnianego znaku tudzież ich dopuszczalności, wskazują, że wnoszące odwołanie miały możliwość skorzystania z przysługującego im prawa do obrony.
- 115 W rezultacie Sąd mógł, nie naruszając prawa, oddalić zarzut dotyczący niewystarczalności uzasadnienia spornych decyzji w zakresie istnienia renomy znaku towarowego BOTOX.

- 116 Co się tyczy uzasadnienia dotyczącego prawdopodobieństwa działania na szkodę wcześniejszych znaków towarowych, Sąd wskazał wprawdzie, że było ono lapidarne, jednak uznał, że sporne decyzje zawierają motywy pozwalające ustalić, iż za pomocą spornych znaków wnoszące odwołanie próbują czerpać nienależną korzyść z charakteru odróżniającego wcześniejszych znaków towarowych. Sąd powołał się w tym względzie na pkt 42–44 decyzji w sprawie Helena Rubinstein i pkt 43–45 decyzji w sprawie L'Oréal, które zostały przytoczone w pkt 86 zaskarżonego wyroku. Sąd dodał, że wnoszące odwołanie dysponowały wszystkimi informacjami koniecznymi do umożliwienia im zakwestionowania tego uzasadnienia w ramach skargi.
- 117 Należy ponadto zauważyć, że wnoszące odwołanie poprzestały na stanowczym podtrzymywaniu, iż sporne decyzje nie zawierały w tym zakresie uzasadnienia, nie wysuwając zarazem żadnego argumentu na poparcie tego twierdzenia ani nie wykazując, w jaki sposób ów rzekomy brak uzasadnienia wpłynął na możliwość skorzystania przez nie z prawa do wniesienia skargi.
- 118 W tych okolicznościach Sąd nie naruszył zatem prawa, oddalając zarzut dotyczący braku uzasadnienia spornych decyzji w zakresie prawdopodobieństwa działania na szkodę wcześniejszych znaków towarowych.
- 119 Z powyższego wynika, że zarzut czwarty podlega oddaleniu jako bezzasadny.

W przedmiocie zarzutu trzeciego

Argumentacja stron

- 120 W ramach zarzutu trzeciego wnoszące odwołanie podnoszą, że Sąd naruszył art. 63 rozporządzenia nr 40/94. Zarzut ten składa się z dwóch części.
- 121 W pierwszej części tego zarzutu wnoszące odwołanie twierdzą, że przy dokonywaniu analizy renomy wcześniejszych znaków towarowych Sąd, po pierwsze, wziął pod uwagę inne znaki niż te będące przedmiotem oceny przez Wydział Unieważnień i Izbę Odwoławczą, i po drugie, szczegółowo rozpatrzył dowody przedstawione przez Allergan, mimo że Izba Odwoławcza w ogóle ich nie przeanalizowała.
- 122 W drugiej części wspomnianego zarzutu wnoszące odwołanie podnoszą, że Sąd nieprawidłowo uwzględnił dowody na okoliczność istnienia renomy wcześniejszych znaków towarowych BOTOX, które zostały przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą i których dopuszczalność została zakwestionowana przez wnoszące odwołanie, a mianowicie oświadczenie osoby zajmującej kierownicze stanowisko w spółce Allergan i badania rynkowe. Izba Odwoławcza pominęła te dowody, ponieważ oparła się jedynie na pośredniej reklamie i na szerokiej kampanii medialnej.
- 123 OHIM, popierany przez Allergan, twierdzi, że zarzut trzeci winien zostać oddalony jako bezzasadny, ponieważ Sąd nie przekroczył granic sprawowanej przezeń kontroli sądowej.
- 124 Jeżeli chodzi o pierwszą część tego zarzutu, OHIM przypomina, że Izba Odwoławcza nie ma obowiązku przedstawienia uzasadnienia odnoszącego się konkretnie do oceny mocy dowodowej każdego z przedłożonych jej dowodów. Sąd odniósł się tylko do każdego z argumentów wysuniętych w skardze przez wnoszące odwołanie.
- 125 Co się tyczy drugiej części wspomnianego zarzutu, należy przyjąć, że w ocenie Izby Odwoławczej oświadczenie osoby zajmującej kierownicze stanowisko w spółce Allergan i badania rynkowe stanowiły dowody dopuszczalne, ponieważ gdyby Izba Odwoławcza uznała je za przedstawione po terminie, musiałaby zająć konkretne stanowisko w przedmiocie ich dopuszczalności, zgodnie z art. 74 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94.

Ocena Trybunału

- 126 Jeżeli chodzi o pierwszą część zarzutu trzeciego, z powodów przedstawionych w ramach badania zarzutu pierwszego należy oddalić argument, że Sąd naruszył prawo, opierając swą analizę na wcześniejszych znakach towarowych innych niż te, które były przedmiotem badania przez Wydział Unieważnień i Izbę Odwoławczą, a mianowicie na dwóch krajowych znakach zarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie.
- 127 W odniesieniu do argumentu dotyczącego szczegółowego rozpatrzenia przez Sąd wszystkich przedstawionych przez Allergan dowodów na istnienie renomy wcześniejszych znaków towarowych, po pierwsze, należy stwierdzić, że argument ten opiera się na założeniu, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie przeprowadziła odrębnej analizy tych dowodów, które to założenie opiera się z kolei na twierdzeniu, że sporne decyzje nie zawierają uzasadnienia w zakresie mocy dowodowej każdego z elementów materiału dowodowego. Tymczasem z rozważań poświęconych rozpatrzeniu zarzutu czwartego wynika, że w zakresie dotyczącym ustalenia renomy wcześniejszych znaków towarowych sporne decyzje zostały uzasadnione w stopniu zgodnym z wymogami prawa, a co za tym idzie – Izba Odwoławcza nie miała obowiązku przedstawienia uzasadnienia odnoszącego się konkretnie do oceny mocy dowodowej każdego z przedłożonych jej dowodów.
- 128 Po drugie, w zakresie, w jakim wnoszące odwołanie podważyły moc dowodową lub dopuszczalność każdego z dowodów, Sąd był zmuszony rozpatrzyć argumenty wnoszących odwołanie i udzielić na nie odpowiedzi. W konsekwencji to właśnie na podstawie analizy tych elementów Sąd orzekł, że sporne decyzje nie naruszały prawa, co zauważył rzecznik generalny w pkt 50 opinii. Tę część zarzutu należy w związku z powyższym oddalić.
- 129 Co się tyczy drugiej części zarzutu trzeciego, warto zauważyć, że wnoszące odwołanie ograniczyły się do twierdzenia, iż w celu ustalenia renomy znaku towarowego BOTOX Izba Odwoławcza oparła się jedynie na reklamie pośredniej i na szerokiej kampanii medialnej. Wystarczy stwierdzić, że w ocenie Izby Odwoławczej renoma tego znaku wynika przede wszystkim z reklamy pośredniej produktu zamieszczonej w mediach. Używając zwrotu „przede wszystkim”, Izba Odwoławcza przyznała w procesie ustalania renomy znaku towarowego BOTOX pierwszeństwo dowodowi odnoszącemu się do szerokiej kampanii medialnej rozpoczętej na początku lat dwutysięcznych, nie wykluczając przy tym innych elementów materiału dowodowego dostarczonego przez Allergan.
- 130 Z powyższego wynika, że wnoszące odwołanie nie przedstawiły żadnego argumentu mogącego podważyć stwierdzenie Sądu, zgodnie z którym Izba Odwoławcza dopuściła oświadczenie osoby zajmującej kierownicze stanowisko w spółce Allergan i badania rynkowe jako dowody na istnienie renomy znaku towarowego BOTOX. Przeciwnie, jak wynika z pkt 44 i 45 skarg wniesionych do Sądu, wnoszące odwołanie utrzymywały w postępowaniu przed nim, że dowody te zostały błędnie uwzględnione przez Izbę Odwoławczą.
- 131 W tych okolicznościach Sądowi nie można zarzucić naruszenia art. 63 rozporządzenia nr 40/94, a drugą część zarzutu trzeciego należy zatem oddalić jako bezzasadną.
- 132 W rezultacie zarzut trzeci podlega oddaleniu jako bezzasadny.
- 133 Ogół powyższych rozważań wskazuje, że odwołanie należy oddalić w całości.

W przedmiocie kosztów

- 134 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu postępowania, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ OHIM wniosł o obciążenie spółek Helena Rubinstein i L'Oréal kosztami postępowania, a spółki te przegrały sprawę, należy obciążyć je kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (pierwsza izba) orzeka, co następuje:

- 1) **Odwołanie zostaje oddalone.**
- 2) **Helena Rubinstein SNC i L'Oréal SA zostają obciążone kosztami postępowania.**

Podpisy