

O facto de o sinal controvertido ter sido registado como marca em 15 Estados-Membros da União Europeia também confirma que não tem fundamento a conclusão do Tribunal Geral de que a marca não tem carácter distintivo intrínseco na União Europeia.

No que se refere ao segundo fundamento, a concepção jurídica do Tribunal Geral de que a marca deve ter adquirido carácter distintivo pela sua utilização em todo o território da União Europeia, é errada por duas razões.

Por um lado, o Tribunal Geral não levou em conta que o carácter distintivo só se adquire pela utilização quando o sinal não tenha, em si mesmo, um carácter distintivo intrínseco. Nos 15 Estados-Membros nos quais a marca controvertida tem um carácter distintivo intrínseco não é necessário exigir que a marca adquira carácter distintivo através da utilização. Caso se adira à interpretação de que, pelo contrário, para apreciar o carácter distintivo, este deve também ser apreciado em cada um dos Estados-Membros, devem apreciar-se as circunstâncias factuais presentes nos referidos Estados. Tendo em conta o facto de que, nos termos do artigo 74.º do Regulamento, o carácter distintivo deverá ser apreciado oficiosamente, o IHMI deveria ter, neste sentido, verificado concretamente a situação relativa a cada Estado-Membro da União. Todavia, o IHMI e o Tribunal Geral não efectuaram estas verificações.

Por outro lado, as considerações do Tribunal Geral não são compatíveis com o princípio da unidade da marca comunitária. Ao apreciar a possibilidade de registo e, no caso concreto, o carácter distintivo da marca, a União Europeia deve ser considerada um mercado comum unitário. Se, para uma parte significativa da população da União Europeia, esta fizer parte da actividade económica, tal deverá ser suficiente para efeitos de protecção no mercado europeu.

Recurso interposto em 2 de Março de 2011 por Helena Rubinstein, L'Oréal do acórdão proferido pelo Tribunal Geral (Terceira Secção) de 16 de Dezembro de 2010 no processo T-345/08: Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA/Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), Allergan, Inc.

(Processo C-100/11 P)

(2011/C 145/17)

Língua do processo: inglês

Partes

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

Outra parte no processo: Instituto de Harmonização no Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos), Allergan, Inc.

Pedidos das recorrentes

As recorrentes pedem que o Tribunal de Justiça se digna:

- Anular o acórdão do Tribunal Geral de 16 de Dezembro de 2010 nos processos apensos T-345/08 e T-357/08;
- Negar provimento aos recursos interpostos pela Allergan, Inc., das decisões da Divisão de Anulação de 28 de Março de 2007 no processo 1118 C (Helena Rubinstein SNC, BOTOLIST) e de 4 de Abril 2007 no processo 1120 C (L'Oréal SA, BOTOCYL);
- Condenar o Instituto nas despesas do processo no Tribunal de Justiça e no Tribunal Geral, bem como nas despesas do processo na Câmara de Recurso do Instituto.

Fundamentos e principais argumentos

As recorrentes alegam que o acórdão recorrido deve ser anulado com base nos seguintes fundamentos:

O Tribunal Geral violou o artigo 52.º, n.º 1, do Regulamento sobre a marca comunitária ⁽¹⁾, em conjugação com o artigo 8.º, n.º 5, do mesmo, ao decidir que o Instituto teve razão quando entendeu que as marcas anteriores invocadas pela Allergan, Inc., têm prestígio e que a utilização dos registos controvertidos beneficia do carácter distintivo ou do prestígio das marcas anteriores ou pode prejudicá-las.

O Tribunal Geral violou o artigo 115.º do Regulamento sobre a marca comunitária, em conjugação com o artigo 1.º Regra 38, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 2868/95 ⁽²⁾ da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, que implementa o Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho sobre a marca comunitária, conforme alterado (a seguir «regra 38» e «CTMIR»), ao tomar em consideração provas que não foram apresentadas na língua do processo.

O Tribunal Geral violou o artigo 63.º do Regulamento sobre a marca comunitária ao rever e confirmar as decisões impugnadas com base em parâmetros legais errados.

O Tribunal Geral violou o artigo 73.º do Regulamento sobre a marca comunitária ao declarar que as decisões controvertidas não estavam viciadas por falta de fundamentação.

⁽¹⁾ JO L 011, p. 1

⁽²⁾ JO L 303, p. 1