

Nedôvodnosť domnienky Všeobecného súdu, že ochranná známka nemá žiadnu vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť v celej EÚ, je zrejme aj zo skutočnosti, že sporné označenie bolo v 15 členských štátoch Európskej únie zapísané ako ochranná známka.

Právny názor Všeobecného súdu uvedený v druhom odvolacom dôvode, že ochranná známka musí nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním v celej Únii, je nesprávny z dvoch dôvodov.

Po prvé, Všeobecný súd opomenul, že rozlišovacia spôsobilosť sa musí nadobudnúť používaním iba v tom prípade, keď nie je už daná vnútorná rozlišovacia spôsobilosť. V 15 členských štátoch, v ktorých má sporná ochranná známka vnútornú rozlišovaciu spôsobilosť, potom nie je potrebné nadobudnúť rozlišovaciu spôsobilosť používaním. Ak by sa mal prijať názor, že pri posudzovaní rozlišovacej spôsobilosti je potrebné opätovne vychádzať z jednotlivých členských štátov, tak treba zistiť v nich existujúce skutkové okolnosti. Keďže podľa článku 74 nariadenia je potrebné preskúmať rozlišovaciu spôsobilosť *ex officio*, mal ÚHVT v tomto smere zisťovať konkrétne okolnosti v každom jednotlivom členskom štáte Únie. Toto však ÚHVT a Všeobecný súd nespravili.

Po druhé, úvahy Všeobecného súdu nie sú zlučiteľné so zásadou jednotnosti ochrannej známky Spoločenstva. Pri posúdení spôsobilosti na zápis a v tomto konkrétnom prípade rozlišovacej spôsobilosti je potrebné považovať Európsku úniu za spoločný jednotný trh. Ak je pre prevažnú časť celkového obyvateľstva Európskej únie daná vnútorná rozlišovacia spôsobilosť, musí to stačiť na ochranu aj na celom európskom trhu.

Odvolanie podané 2. marca 2011: Helena Rubinstein, L'Oréal proti rozsudku Všeobecného súdu (tretia komora) zo 16. decembra 2010 vo veci T-345/08, Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Allergan, Inc.

(Vec C-100/11 P)

(2011/C 145/17)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľky: Helena Rubinstein SNC, L'Oréal SA (v zastúpení: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)

Ďalší účastníci konania: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory), Allergan, Inc.

Návrhy odvolateľiek

Odvolateľky navrhujú Súdnemu dvoru, aby

- zrušil rozsudok Všeobecného súdu zo 16. novembra 2010 v spojených veciach T-345/08 a T-357/08,
- zamietol odvolanie podané spoločnosťou Allergan, Inc. proti rozhodnutiam výmazového oddelenia ÚHVT z 28. marca 2007 vo veci 1118 C (Helena Rubinstein SNC, BOTOLIST) a zo 4. apríla 2007 vo veci 1120 C (L'Oréal SA, BOTOCYL),
- zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania pred Súdnym dvorom a Všeobecným súdom, ako aj na náhradu trov konania pred odvolacím senátom ÚHVT.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Odvolateľky tvrdia, že napadnutý rozsudok treba zrušiť z týchto dôvodov:

Všeobecný súd porušil článok 52 ods. 1 nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva ⁽¹⁾ v spojení s článkom 8 ods. 5 tohto nariadenia tým, že rozhodol, že ÚHVT správne konštatoval, že staršie ochranné známky, ktorých sa dovoľavala spoločnosť Allergan, Inc., majú dobré meno a že používanie sporných prihlasovaných ochranných známk by neprávom využívalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno starších ochranných známk alebo by ich poškodzovalo.

Všeobecný súd porušil článok 115 nariadenia o ochrannej známke spoločenstva v spojení s článkom 1 pravidlom 38 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 ⁽²⁾ z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva, v znení zmien a doplnení (ďalej len „pravidlo 38“ alebo „vykonávacie nariadenie“), tým, že zohľadnil dôkazy, ktoré neboli predložené v jazyku konania.

Všeobecný súd porušil článok 63 nariadenia o ochrannej známke spoločenstva tým, že preskúmal a potvrdil sporné rozhodnutie na základe nesprávnych právnych kritérií.

Všeobecný súd porušil článok 73 nariadenia o ochrannej známke spoločenstva tým, že rozhodol, že sporné rozhodnutia nie sú nedostatočne odôvodnené.

⁽¹⁾ Ú. v. ES L 11, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146.

⁽²⁾ Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189.