

Neutemeljenost domneve Splošnega sodišča, da znamka v celi EU nima izvornega razlikovalnega učinka, je očitna tudi zaradi dejstva, da je bil sporni znak v 15 državah članicah Evropske unije registrira kot znamka.

Drugi pritožbeni razlog se nanaša na pravno mnenje Splošnega sodišča, da bi morala znamka v celotni Uniji pridobiti razlikovalni učinek, ki je napačen iz dveh razlogov.

Po eni strani Splošno sodišče ni upoštevalo, da je treba razlikovalni učinek z uporabo lahko pridobiti le tam, kjer ni že samega izvornega razlikovalnega učinka. V 15 državah članicah, v katerih ima sporna znamka izvorni razlikovalni učinek, torej ni treba zahtevati pridobitve razlikovalnega učinka. Če se želi slediti stališču, da se je treba pri presoji razlikovalnega učinka ravnati po posameznih nacionalnih državah članicah, bi bilo treba ugotoviti v njih podane dejanske okoliščine. Ker je treba razlikovalni učinek na podlagi člena 74 Uredbe presoditi po uradni dolžnosti, bi tako moral UUNT konkretne ugotovitve sprejeti za vsako državo članico Unije posebej. Tega pa UUNT in Splošno sodišče nista storila.

Po drugi strani razmisleki Splošnega sodišča niso združljivi z načelom enotnosti znamke Skupnosti. Pri presoji primernosti za registracijo in v konkretnem primeru pri presoji razlikovalnega učinka je treba Evropsko unijo obravnavati kot enoten trg. Če se pri pretežnem delu celotnega prebivalstva Evropske unije pridobi razlikovalni učinek, bi to moralo zadoščati tudi za varstvo na celotnem evropskem trgu.

Pritožba, ki sta jo Helena Rubinstein in L'Oréal vložila 2. marca 2011 zoper sodbo Splošnega sodišča (tretji senat) z dne 16. decembra 2010 v zadevi T-345/08, Helena Rubinstein SNC in L'Oréal SA proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in Allergan, Inc.

(Zadeva C-100/11 P)

(2011/C 145/17)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: Helena Rubinstein SNC in L'Oréal SA (zastopnik: A. von Mühlendahl, odvetnik)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) in Allergan, Inc.

Predlogi

Pritožnici Sodišču predlagata, naj:

- razveljavi sodbo Splošnega sodišča z dne 16. novembra 2010 v združenih zadevah T-345/08 in T-357/08;
- zavrne pritožbi, ki ju je družba Allergan, Inc. vložila zoper odločbi oddelka za izbris z dne 28. marca 2007 v zadevi 1118 C (Helena Rubinstein SNC, BOTOLIST) in z dne 4. aprila 2007 v zadevi 1120 C (L'Oréal SA, BOTOCYL);
- Uradu naloži plačilo stroškov postopka pred Sodiščem in Splošnim sodiščem ter stroške postopka pred odborom za pritožbe.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnici navajata, da je treba izpodbijano sodbo razveljaviti zaradi teh razlogov:

Splošno sodišče je kršilo člen 52(1) Uredbe 40/94 ⁽¹⁾ v povezavi z njenim členom 8(5), ker je odločilo, da je Urad utemeljeno ugotovil, da so bile prejšnje znamke, na katere se je sklicevala družba Allergan, Inc., ugledne in da bi uporaba spornih registriranih znamk izkoriščala ali škodovala razlikovalnemu značaju ali ugledu prejšnjih znamk.

Splošno sodišče je kršilo člen 115 Uredbe 40/94 v povezavi s členom 1 Pravila 38(2) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 ⁽²⁾ z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti, kakor je bila spremenjena (v nadaljevanju: Pravilo 38 in Uredba 40/94), ker je upoštevalo dokaze, ki niso bili predloženi v jeziku postopka.

Splošno sodišče je kršilo člen 63 Uredbe 40/94, ker je sporno odločbo presojalo in potrdilo na podlagi napačnih pravnih standardov.

Splošno sodišče je kršilo člen 73 Uredbe 40/94, ker je odločilo, da sporni odločbi kljub nezadostni obrazložitvi nista nezakoniti.

⁽¹⁾ UL L 011, str. 1.

⁽²⁾ UL L 303, str. 1.