YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(ensimmäinen jaosto)

15 päivänä syyskuuta 2009 *

Asiassa T-471/07,

**Wella AG**, kotipaikka Darmstadt (Saksa), edustajinaan asianajajat B. Klingberg ja K. Sandberg,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**, asiamiehenään D. Botis,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 24.10.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 713/2007-2), joka koskee sanamerkin TAME IT kansainvälisen rekisteröinnin suojan laajentamista Euroopan yhteisön alueelle,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekä tuomarit F. Dehousse ja I. Wiszniewska-Białecka (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.12.2007 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.3.2008 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 17.2.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

## Asian tausta

1 Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO) myönsi 10.1.2006 kantajalle, Wella AG:lle sanamerkin TAME IT kansainvälisen rekisteröinnin tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957

tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, mukaiseen luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”saippuat; hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet”.

2 Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vastaanotti 20.4.2006 tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvän 27.6.1989 tehdyn pöytäkirjan (EUVL 2003, L 296, s. 22, jäljempänä Madridin pöytäkirja) 3 ter artiklan nojalla hakemuksen tämän kansainvälisen rekisteröinnin suojan laajentamisesta Euroopan yhteisön alueelle.

3 SMHV ilmoitti 20.10.2006 viran puolesta sanamerkin TAME IT suojan alustavasta epäämisestä Euroopan yhteisön alueella Madridin pöytäkirjan 5 artiklan ja yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, säännön 113 mukaisesti kaikkien kansainvälisen rekisteröinnin kattamien tavaroiden osalta. Esitetyn perustelun mukaan tavaramerkiltä TAME IT puuttui erottamiskyky yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitetulla tavalla.

4 Kantaja vastasi alustavaa epäämistä koskevassa ilmoituksessa esitettyihin väitteisiin 21.12.2006.

5 Tutkija epäsi tavaramerkin TAME IT suojan laajentamisen Euroopan yhteisön alueelle kaikkien tavaroiden osalta 9.3.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä tutkijan päätös) sillä perusteella, että tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

6 Kantaja valitti 9.5.2007 tästä päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.

7 SMHV:n toinen valituslautakunta hyväksyi 24.10.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) valituksen osittain. Valituslautakunta katsoi, että tavarat, joille suojan laajentamista Euroopan yhteisön alueelle haettiin, olivat päivittäiskulutustavaroita, että merkityksellinen yleisö muodostui yhteisön englanninkielisistä keskivertokuluttajista, jotka ovat tavanomaisesti valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia, että verbi ”to tame” merkitsee muun muassa ”pehmittää”, ”taltuttaa tai hallita” tai ”kesyttää” ja että sanayhdistelmä ”tame it” on englannin kielen kieli- ja lauseopin mukainen ilmaisu. Valituslautakunnan mukaan tästä seuraa, että hiusvesien, kosmeettisten tuotteiden ja eteeristen öljyjen osalta, joista kahta viimeksi mainittua voidaan myös käyttää hiusten pehmittämiseen, merkityksellinen yleisö ymmärtää ilmaisun ”tame it” selvästi, välittömästi ja varauksetta puhtaaksi mainokseksi, joka kertoo näiden tavaroiden käytön odotettavissa olevista vaikutuksista. Se katsoi, että tavaramerkiltä TAME IT puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla näiden tavaroiden osalta. Valituslautakunta katsoi sen sijaan, ettei tavaramerkin TAME IT ja luokkaan ”saippuat, hajuvedet, hampaidenpuhdistusaineet” kuuluvien tavaroiden välillä ole merkityksellistä yhteyttä eikä se tämän vuoksi voi todeta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista erottamiskyvyn puuttumista näiden tavaroiden osalta. Näiden syiden perusteella valituslautakunta yhtäältä hylkäsi valituksen ja pysytti tutkijan päätöksen siltä osin kuin siinä oli evätty tavaramerkin TAME IT kansainvälisen rekisteröinnin suojan laajentaminen Euroopan yhteisön alueelle luokkaan ”eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet” kuuluvien tavaroiden osalta ja toisaalta kumosi tutkijan päätöksen ja näin ollen hyväksyi Euroopan yhteisön nimeämisen tavaramerkin TAME IT kansainvälisessä rekisteröinnissä luokkaan ”saippuat, hajuvedet, hampaidenpuhdistusaineet” kuuluvien tavaroiden osalta.

**Asianosaisten vaatimukset**

8 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä hylätään tutkijan päätöksestä tehty valitus

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

**Oikeudellinen arviointi**

10 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Se väittää pääasiallisesti, että

tavaramerkiltä TAME IT ei puutu erottamiskykyä tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla siltä osin kuin kysymys on luokkaan ”eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet” kuuluvista tavaroista.

11 SMHV kiistää kantajan esittämät väitteet.

12 Asetuksen N:o 40/94 146 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 151 artiklan 1 kohta) mukaan Euroopan yhteisön nimeävällä kansainvälisellä rekisteröinnillä on Madridin pöytäkirjan 3 ter artiklan 2 kohdan nojalla tapahtuvasta Euroopan yhteisön nimeämispäivästä lukien sama vaikutus kuin yhteisön tavaramerkkiä koskevalla hakemuksella. Saman asetuksen 149 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 154 artiklan 1 kohta) mukaan Euroopan yhteisön nimeävät kansainväliset rekisteröinnit tutkitaan ehdottomien hylkäysperusteiden osalta samalla tavalla kuin yhteisön tavaramerkkejä koskevat hakemukset.

13 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohta) mukaan artiklan 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.

14 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien katsotaan siten olevan sellaisia, että ne eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin (asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-683, 37 kohta ja asia T-424/07, Pioneer Hi-Bred International v. SMHV (OPTIMUM), tuomio 20.1.2009, 20 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

15 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tällainen käyttö ei sinänsä ole esteenä sellaisen tavaramerkin rekisteröinnille, joka koostuu merkeistä tai ilmauksista, jotka ovat mainoksissa käytettäviä iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia tai kehotuksia ostaa niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on käytetty. Merkki, joka täyttää muita tehtäviä kuin tavaramerkin tehtävän sen tavanomaisessa merkityksessä, on kuitenkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen vain siinä tapauksessa, että se voidaan heti ymmärtää niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitä on käytetty, kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi, jolloin kohdeyleisö voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niistä, joilla on eri kaupallinen alkuperä (asia T-122/01, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY), tuomio 3.7.2003, Kok., s. II-2235, 21 kohta ja T-184/07, Avon Products v. SMHV (ANEW ALTERNATIVE), tuomio 26.11.2008, 22 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

16 Erottamiskyvyn puuttumisen toteamiseksi on riittävää todeta, että kyseessä olevan sanamerkin semanttinen sisältö osoittaa kuluttajalle tuotteen ominaisuuden, joka liittyy sen markkina-arvoon ja joka olematta täsmällinen perustuu myynninedistämis- tai mainosluonteiseen tietoon, jonka kohdeyleisö ymmärtää ensi näkemältä pikemminkin tämäntyyppiseksi tiedoksi kuin tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän osoittajaksi (asia T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb v. SMHV (Mehr für Ihr Geld), tuomio 30.6.2004, Kok., s. II-1915, 31 kohta ja asia T-128/07, Suez v. SMHV (Delivering the essentials of life), tuomio 26.11.2008, 20 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

17 Tavaramerkin erottamiskykyä on lisäksi arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä tai suojaa Euroopan yhteisön alueella on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka koostuu tavaroiden ja palveluiden keskivertokuluttajista, mieltää asian (asia T-88/00, Mag Instruments v. SMHV (Taskulamppujen muoto), tuomio 7.2.2002, Kok., s. II-467, 30 kohta ja edellä 16 kohdassa mainittu asia Delivering the essentials of life, tuomion 21 kohta).

18 Oikeuskäytännöstä seuraa vielä, että kun tavaramerkin rekisteröintiä tai kansainvälisen rekisteröinnin suojaa Euroopan yhteisössä on haettu kaikkia tiettyyn luokkaan kuuluvia tavaroita varten tekemättä eroa eri tavaroiden välillä, se, että kyseiseltä merkiltä

puuttuu erottamiskyky ainoastaan joidenkin tähän luokkaan kuuluvien tavaroiden osalta, ei ole esteenä sille, että kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn puuttuminen todetaan kaikkiin luokkaan kuuluvien tavaroiden osalta (ks. vastaavasti ja analogisesti asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok., s. II-1645, 33 kohta ja asia T-304/06, Reber v. SMHV – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 92 kohta).

19 Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja riitauttaa sen, että valituslautakunta kieltäytyi nimeämästä Euroopan yhteisöä tavaramerkin TAME IT kansainvälisessä rekisteröinnissä luokkaan ”eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet ja hiusvedet” kuuluvien tavaroiden (jäljempänä kyseessä olevat tavarat) osalta.

20 On huomattava, että arvioidessaan aluksi kyseessä olevien tavaroiden luonnetta päivittäiskulutustavaroina ja sitä seikkaa, että tavaramerkki TAME IT muodostuu englanninkielisistä sanoista valituslautakunta totesi asianmukaisesti, että merkityksellinen yleisö muodostuu englanninkielisistä keskivertokuluttajista, jotka ovat tavanomaisesti valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia, mitä asianosaiset eivät kiistä. Näin ollen sitä, katsoiko valituslautakunta perustellusti, että tavaramerkiltä TAME IT puuttuu erottamiskyky kyseessä olevien tavaroiden osalta, on arvioitava suhteessa siihen, miten englanninkielinen keskivertokuluttaja mieltää asian.

21 Tältä osin on ensiksi todettava, kuten valituslautakunta totesi, että verbi ”to tame” merkitsee muun muassa ”pehmittää”, ”taltuttaa tai hallita” tai ”kesyttää”. Valituslautakunta totesi lisäksi, että kantaja, joka ei ole kiistänyt tätä seikkaa, käyttää kotisivullaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa verbiä ”to tame” merkityksessä ”pehmittää” eräiden hiusvesiin lukeutuvien tavaroidensa markkinoinnissa.

22 Toiseksi, kuten kantaja väittää, englannin neutraalilla pronominilla ”it” voi teoriassa olla erilaisia merkityksiä ja näin kuluttajalle jää tiettyä tulkinnan varaa sen suhteen, mihin ”to tame” viittaa. Kuten SMHV toteaa, edellä 17 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä seuraa, että tavaramerkin erottamiskykyä ei ole arvioitava abstraktilla tasolla, vaan suhteessa niihin tavaroihin, joille sen suojaa on haettu. Käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevat tavarat ovat hiusvesiä, kosmeettisia tuotteita ja eteerisiä öljyjä. Hiusvedet on määritelmänsä mukaisesti tarkoitettu hiuksille. Kosmeettisten tuotteiden ja eteeristen öljyjen luokkiin sisältyy muita kuin hiuksille tarkoitettuja tuotteita kantajan väittämällä tavalla. Tästä huolimatta on huomattava, että kosmeettisten tuotteiden luokka yleisesti sisältää hiuskosmetiikan ja että osaa eteerisistä öljyistä voidaan käyttää hiusten pehmittämiseen, kuten valituslautakunta totesi. Tältä osin kantaja tyytyy väittämään, että eteeriset öljyt ovat ”epätavanomaisia” hiustuotteita ja että kosmeettisten tuotteiden luokka sisältää ”lähinnä ihonhoitotuotteita, – – kylpyöljyjä ja -suolatuotteita sekä ehostusvalmisteita” ilman, että se esittää selvitystä väitteidensä tueksi.

23 Kuten SMHV painottaa, pronomini ”it” voi englannin kielessä korvata sanan ”hiukset”, koska englanninkielistä sanaa ”hair” käytetään hyvin yleisesti yksikössä. Näin ollen pronomini ”it” mielletään hiusvesien, hiuskosmetiikan ja hiuksille soveltuvien eteeristen öljyjen osalta viittaukseksi hiuksiin.

24 Kolmanneksi ei ole kiistetty sitä, että ”tame it” on englannin kieli- ja lauseopin mukainen ilmaisu. Lisäksi ilmaisu ”tame it” sisältää käskymuodossa taivutetun verbin.

25 Tästä seuraa, että hiusvesien, hiuskosmetiikan ja hiuksille soveltuvien eteeristen öljyjen osalta englanninkielinen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin TAME IT käskyksi tai kutsuksi käyttää näitä tavaroita hiusten pehmittämiseen, hallitsemiseen tai kesyttämiseen. Tavaramerkin TAME IT semanttinen sisältö osoittaa näin ollen merkitykselliselle kuluttajalle näiden tavaroiden myönteisen ominaisuuden, joka

liittyy niiden markkina-arvoon siltä osin kuin hiuksia pehmittävä ja hallitseva vaikutus on tärkeä ominaisuus, jota kuluttaja tavaroita käyttäessään tavoittelee.

26 Tästä seuraa, että kuluttajan kohdatessa tavaramerkin TAME IT hiusvesien, hiuskosmetiikan ja hiuksiin soveltuvien eteeristen öljyjen yhteydessä hän mieltää merkin pikemminkin myynninedistämis- tai mainosluonteiseksi tiedoksi, joka kehottaa käyttämään näitä tavaroita ja/tai joka kertoo niiden käytön odotettavissa olevista vaikutuksista, kuin tiedoksi niiden kaupallisesta alkuperästä.

27 Kantaja väittää virheellisesti, että koska verbillä ”to tame” on erilaisia merkityksiä, joista ensisijainen merkitys viittaa villieläinten kesyttämiseen, tämä myynninedistämis- tai mainosluonteinen tieto ei välity selvästi, suoraan ja välittömästi. Itse asiassa edellä 17 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan se seikka, että verbillä ”to tame” tai ilmaisulla ”tame it” on muutoin kuin kyseessä olevien tavaroiden yhteydessä muita kuin valituslautakunnan huomioimia merkityksiä, on merkityksetön, vaikka oletettaisiin, että kantajan asiasta esittämä näyttö olisi asianmukaista. Samasta syystä valituslautakuntaa ei voida arvostella myöskään siitä, että se ei huomioinut kaikkia mahdollisia merkityksiä, joihin sanat ”tame” ja ”it” voivat yhdessä viitata.

28 Edellä esitetyn perusteella on todettava, että merkityksellinen yleisö mieltää tavaramerkin TAME IT hiusvesien, hiuskosmetiikan ja hiuksille soveltuvien eteeristen öljyjen osalta ja siltä osin kuin se kehottaa kuluttajaa käyttämään näitä tavaroita ja/tai kertoo niiden käytön odotettavissa olevista vaikutuksista, välittömästi pikemminkin mainokseksi kuin tiedoksi näiden tavaroiden kaupallisesta alkuperästä. Edellä 18 kohdassa mainitun periaatteen mukaisesti valituslautakunta saattoi näin ollen perustellusti katsoa, että tavaramerkiltä TAME IT puuttui erottamiskyky kaikkien kyseessä olevien tavaroiden osalta.

29 Tältä osin on lisättävä, että asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan 1 kohta) mukaan hakija voi milloin tahansa peruuttaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa tai rajoittaa sen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luetteloa. Näin ollen tavara- tai palveluluettelon rajoittamiseen on oikeus yksinomaan yhteisön tavaramerkin hakijalla, joka voi milloin tahansa pyytää SMHV:lta tällaista rajoittamista (asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-753, 61 kohta ja asia T-402/02, Storck v. SMHV (Makeiskäärepaperin muoto), tuomio 10.11.2004, Kok., s. II-3849, 33 kohta). Asetuksen N:o 40/94 149 artiklan 1 kohdan nojalla näin on myös silloin, kun hakemus koskee Euroopan yhteisön nimeämistä kansainvälisessä rekisteröinnissä.

30 Nyt kyseessä olevassa asiassa kantajalla oli mahdollisuus toteuttaa tällainen rajoitus asetuksen N:o 40/94 149 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 154 artiklan 2 kohta) nojalla vastauksena suojan alustavaa epäämistä koskevaan ilmoitukseen, jossa kantajalle myönnettiin asetuksen N:o 2868/95 säännön 112 sisältämän 1 kohdan ja säännön 113 sisältämän 1 kohdan c alakohdan mukaisesti kahden kuukauden määräaika poistaa ne puutteet, joihin alustava epääminen perustui, eli se, että tavaramerkiltä TAME IT puuttui erottamiskyky niiden tavaroiden osalta, joille suojaa Euroopan yhteisössä haettiin, kun otetaan huomioon se, että tavaramerkki miellettäisiin viestiksi näiden tavaroiden myönteisistä vaikutuksista hiuksille. Kantaja ei kuitenkaan ole rajoittanut niiden tavaroiden luetteloa, joille se haki tavaramerkin TAME IT suojaa Euroopan yhteisössä. Näin ollen ja otettaessa huomioon edellä 18 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö kantaja ei voi tässä vaiheessa tehokkaasti väittää, että tavaramerkillä TAME IT on erottamiskyky tiettyjen kosmeettisten tuotteiden ja hiuksille soveltumattomien eteeristen öljyjen osalta.

31 Myöskään muiden kantajan esittämien väitteiden perusteella ei voida kumota sitä toteamusta, jonka mukaan tavaramerkiltä TAME IT puuttuu erottamiskyky kaikkien kyseessä olevien tavaroiden osalta.

32 Ensinnäkin on todettava, että toisin kuin kantaja väittää, se seikka, että ilmaisu ”tame it” sisältää käskymuodossa taivutetun verbin, ei anna tavaramerkille TAME IT erottamiskykyä. Kuten SMHV toteaa, mainosalalla on tavanomaista käyttää käskymuodossa taivutettuja verbejä. Tämä vahvistaa näin ollen sitä seikkaa, että tämä tavaramerkki

mielletään ensisijaisesti mainokseksi, joka kehottaa merkityksellistä kuluttajaa käyttämään kyseessä olevia tavaroita ja/tai kertoo niiden käytön odotettavissa olevista vaikutuksista.

33 Toiseksi – toisin kuin kantaja väittää – riidanalaisesta päätöksestä ei seuraa, että valituslautakunta olisi jättänyt tavaramerkin TAME IT kokonaisvaikutelman huomioimatta. Valituslautakunta viittasi nimittäin yhtäältä ”niiden sanojen yhdistelmään, joista kyseinen merkki muodostuu”, todetakseen, että tämä yhdistelmä oli englannin kielen tavanomaisen rakenteen ja ääntämissääntöjen mukainen, ja toisaalta ilmaisuun ”tame it” kokonaisuudessaan todetakseen, että se mielletään puhtaasti mainokseksi. Se totesi myös, että ”[tutkija] on asianmukaisesti katsonut, että sanojen yhdistelmältä ”tame it” puuttuu erottamiskyky [kyseessä olevien tavaroiden] osalta”. Valituslautakuntaa ei näin ollen voida arvostella siitä, että se ei ole ottanut huomioon tavaramerkin TAME IT merkitykselliselle yleisölle luomaa kokonaisvaikutelmaa.

34 Kolmanneksi kantaja väittää, että se seikka, ettei valituslautakunta ole esittänyt yhtään esimerkkiä ilmaisun ”tame it” käytöstä kyseessä olevien tavaroiden nimeämiseksi, osoittaa, että tavaramerkki TAME IT soveltuu hyvin erottamaan nämä tavarat muuta kaupallista alkuperää olevista tavaroista. Tältä osin on riittävää muistuttaa, että vaikka se seikka, että merkkiä käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) soveltamisessa merkityksellinen seikka, se ei ole peruste, joka olisi otettava huomioon saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittaessa (asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok., s. I-8317, 36 kohta ja asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok., s. I-7975, 61 ja 62 kohta). Tästä seuraa, että valituslautakunnan ei tarvinnut esittää tällaisia esimerkkejä, kun se oli todennut, että tavaramerkiltä TAME IT puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoittamalla tavalla. Väite on näin ollen hylättävä tehottomana.

35 Neljänneksi väitteestä, joka koskee United Kingdom Property Officen (Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkivirasto) tavaramerkin TAME rekisteröintiä Nizzan sopimuksen luokan 3 mukaisia tavaroita varten, ja olettaen, että tämä väite ja sen tueksi esitetyt todisteet voidaan ottaa tutkittavaksi, minkä SMHV kiistää, on todettava, että yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa säännöskokonaisuudesta koostuvan itsenäisen järjestelmän, jolla pyritään omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista järjestelmistä riippumatta (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok., s. II-3829, 47 kohta ja asia T-399/06, giropay v. SMHV (GIROPAY), tuomio 21.1.2009, 46 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tämän vuoksi merkin rekisteröitävyyttä tai sen suojaamista yhteisön tavaramerkkinä voidaan arvioida vain asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön perusteella. Näin ollen SMHV ja mahdollisesti yhteisöjen tuomioistuimet eivät ole sidottuja jäsenvaltiossa taikka kolmannessa maassa tehtyyn päätökseen, jossa tunnustetaan merkin rekisteröitävyys kansallisena tavaramerkkinä. Näin on asian laita siinäkin tapauksessa, että tällainen päätös on tehty 21.12.1988 annetulla neuvoston direktiivillä 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) yhdenmukaistetun kansallisen lainsäädännön nojalla tai maassa, joka kuuluu kielialueeseen, josta kyseinen sanamerkki on peräisin (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-723, 47 kohta ja em. asia GIROPAY, tuomion 46 kohta). Myös tämä väite on näin ollen hylättävä.

36 Viidenneksi on huomautettava, että oikeuskäytännön mukaan sanoista muodostuvan tavaramerkin mahdollista erottamiskykyä voidaan osittain tarkastella sen kunkin osatekijän osalta erikseen, mutta ratkaisun on joka tapauksessa perustuttava niiden muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun. Pelkästään se, että kultakin näistä osatekijöistä puuttuu erikseen tarkasteltuna erottamiskyky, ei nimittäin sulje pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voi olla erottamiskykyinen (edellä 34 kohdassa mainittu asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 28 kohta ja T-58/07, BYK-Chemie v. SMHV (Substance for Success), tuomio 9.7.2008, 18 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Kun valituslautakunta katsoi, että ”haettu merkki muodostui pelkästään kyseisen merkin osien summasta”, se totesi tämän oikeuskäytännön mukaisesti ainoastaan, että tavaramerkillä TAME IT ei ole muuta merkitystä kuin pelkkä sanojen ”tame” ja ”it” yhdistelmä ja että näin ollen silloin, kun merkkiä tarkastellaan kokonaisuutena, merkityksellinen yleisö mieltää merkin ensi näkemältä puhtaasti mainokseksi. Tämä päätelmä ei merkitse kantajan väittämällä tavalla tavaramerkin TAME IT luovuuden tai mielikuvituksellisuuden puutetta. Myös tämä väite on näin ollen hylättävä.

37 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta on asianmukaisesti evännyt Euroopan yhteisön nimeämisen sanamerkin TAME IT kansainvälisessä rekisteröinnissä eteeristen öljyjen, kosmeettisten tuotteiden ja hiusvesien osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen perusteiden mukaisesti.

38 Näin ollen ainoa kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, ja kanne kokonaisuudessaan on hylättävä perusteettomana.

**Oikeudenkäyntikulut**

39 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimuksen mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Kanne hylätään.**

**2) Wella AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä syyskuuta 2009.

Allekirjoitukset