FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM (första avdelningen)

den 15 september 2009 *

I mål T-471/07,

Wella AG, Darmstadt (Förbundsrepubliken Tyskland), företrätt av advokaterna B. Klingberg och K. Sandberg,

sökande,

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån), företrädd av D. Botis, i egenskap av ombud,

svarande,

angående en talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd den 24 oktober 2007 (ärende R 713/2007-2) avseende territoriell utsträckning av skyddet för den internationella registreringen av ordmärket TAME IT till att omfatta Europeiska gemenskapen,

meddelar

* Rättegångsspråk: engelska.

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

sammansatt av ordföranden V. Tiili samt domarna F. Dehousse och I. Wiszniewska-Białecka (referent),

justitiesekreterare: handläggaren N. Rosner,

med beaktande av ansökan som inkom till förstainstansrättens kansli den 21 december 2007,

med beaktande av svarsinlagan som inkom till förstainstansrättens kansli den 19 mars 2008,

efter förhandlingen den 17 februari 2009,

följande

Dom

Bakgrund till tvisten

1 Sökanden Wella AG erhöll den 10 januari 2006 internationell registrering genom den internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) av ordmärket TAME IT för varor i klass 3, enligt Niceöverenskommelsen om

internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, vilka motsvarar följande beskrivning: ”Tvål, parfymvaror, eteriska oljor, kosmetika, hårvatten, tandkräm”.

2 Harmoniseringsbyrån underrättades den 20 april 2006 om en begäran om att det territoriella skydd som följer av den internationella registreringen skulle utsträckas till att omfatta den Europeiska gemenskapen enligt artikel 3ter i protokollet till Madridöverenskommelsen om den internationella registreringen av varumärken, antaget i Madrid den 27 juni 1989 (EUT L 296, 2003, s. 22) (nedan kallat Madridprotokollet).

3 Den 20 oktober 2006 utfärdade harmoniseringsbyrån på eget initiativ en anmälan om temporär vägran att skydda varumärket TAME IT i Europeiska gemenskapen, i enlighet med artikel 5 i Madridprotokollet och regel 113 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, s. 1), i dess ändrade lydelse, avseende alla varor som omfattades av den internationella registreringen. Som skäl åberopades att varumärket TAME IT saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (nu artikel 7.1 b i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).

4 Sökanden bemötte den 21 december 2006 de invändningar som hade framförts i anmälan om temporär vägran.

5 Genom beslut av den 9 mars 2007 (nedan kallat granskarens beslut) nekade granskaren att utsträcka skyddet av varumärket TAME IT till att omfatta Europeiska gemenskapen vad avser samtliga varor, med anledning av att varumärket ansågs sakna särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

6 Den 9 maj 2007 överklagade sökanden detta beslut vid harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009).

7 Harmoniseringsbyråns andra överklagandenämnd biföll delvis överklagandet genom beslut av den 24 oktober 2007 (nedan kallat det angripna beslutet). Överklagandenämnden bedömde i huvudsak att de produkter som avsågs i begäran om utsträckning av det territoriella skyddet till att omfatta Europeiska gemenskapen var gängse konsumentvaror, att omsättningskretsen bestod av normalt informerade samt skäligen uppmärksamma och medvetna engelskspråkiga genomsnittskonsumenter från gemenskapen, att verbet ”to tame” bland annat betydde ”mjukgöra”, ”tämja eller tygla” eller ”göra mera följsamt” och att kombinationen av orden ”tame it” överensstämde med det engelska språkets grammatik och syntax. Mot denna bakgrund ansåg överklagandenämnden att omsättningskretsen i förhållande till hårvatten, kosmetika och eteriska oljor - då de två sistnämnda kategorierna även kan användas för att göra håret smidigare - skulle uppfatta uttrycket ”tame it ” på ett klart och omedelbart sätt, utan baktankar, som ett rent reklammeddelande med information om de förväntade resultaten vid användningen av dessa varor. Överklagandenämnden bedömde därför att varumärket TAME IT helt saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 vad avsåg dessa varor. Däremot ansåg överklagandenämnden att det inte fanns något relevant samband mellan varumärket TAME IT och ”tvålar, parfymvaror, tandkräm ” och att den därför inte kunde fastslå att särskiljningsförmåga saknades i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 i förhållande till dessa varor. Mot bakgrund härav ogillade överklagandenämnden överklagandet och fastställde granskarens beslut i den del den internationella registreringen av varumärket TAME IT vad avsåg ”eteriska oljor, kosmetika, hårvatten” inte utsträcktes till att omfatta Europeiska gemenskapen. Vidare upphävde överklagandenämnden granskarens beslut och medgav följaktligen att den internationella registreringen av varumärket TAME IT vad avsåg ”tvålar, parfymvaror, tandkräm” skulle omfatta Europeiska gemenskapen.

Parternas yrkanden

8 Sökanden har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogiltigförklara det angripna beslutet i den del överklagandet av granskarens beslut ogillas, och

— förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna.

9 Harmoniseringsbyrån har yrkat att förstainstansrätten ska

— ogilla överklagandet, och

— förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.

Rättslig bedömning

10 Sökanden har åberopat en enda grund till stöd för sin talan, nämligen att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts. Sökanden har huvudsakligen gjort gällande att

varumärket TAME IT inte saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i denna bestämmelse vad avser varorna ”eteriska oljor, kosmetika, hårvatten”.

11 Harmoniseringsbyrån har ifrågasatt sökandens argument.

12 Enligt artikel 146.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 151.1 i förordning nr 207/2009) ska en internationell registrering som designerar Europeiska gemenskapen, från och med registreringsdagen enligt artikel 3.4 i Madridprotokollet eller från och med dagen för den påföljande designeringen av Europeiska gemenskapen enligt artikel 3ter.2 i Madridprotokollet, ha samma verkan som en ansökan om gemenskapsvarumärke. I artikel 149.1 i samma förordning (nu artikel 154.1 i förordning nr 207/2009) föreskrivs att internationella registreringar som designerar Europeiska gemenskapen ska bli föremål för prövning med avseende på absoluta registreringshinder på samma sätt som ansökningar om gemenskapsvarumärken.

13 Enligt artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 får varumärken som saknar särskiljningsförmåga inte registreras. I artikel 7.2 i samma förordning (nu artikel 7.2 i förordning nr 207/2009) föreskrivs att artikel 7.1 ska tillämpas även om registreringshindren endast finns i endast en del av gemenskapen.

14 De varumärken som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 kan sålunda inte anses fylla ett varumärkes grundläggande funktion, nämligen den att identifiera varans eller tjänstens kommersiella ursprung, för att göra det möjligt för de konsumenter som köper den vara eller den tjänst som varumärket avser att göra samma val vid ett senare köp, om erfarenheten varit positiv, eller att göra ett annat val, om den varit negativ (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-34/00, Eurocool Logistik mot harmoniseringsbyrån (EUROCOOL), REG 2000, s. II-683, punkt 37, och av den 20 januari 2009 i mål T-424/07, Pioneer Hi-Bred International mot harmoniseringsbyrån (OPTIMUM), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 20).

15 Enligt fast rättspraxis är registrering av ett varumärke som består av tecken eller upplysningar vilka dessutom används som reklamslogan, kvalitetsbeteckningar eller som uppmaningar att köpa de varor eller tjänster som avses med varumärket emellertid inte som sådan utesluten på grund av en sådan användning. Ett varumärke som fyller andra funktioner, till exempel som reklamslogan, än den funktion som det klassiska varumärket fyller har emellertid endast särskiljningsförmåga, i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, om tecknet omedelbart kan uppfattas som en upplysning om det kommersiella ursprunget för de berörda varorna eller tjänsterna, så att omsättningskretsen utan risk för förväxling kan särskilja varumärkesinnehavarens varor eller tjänster från dem som har ett annat kommersiellt ursprung (förstainstansrättens dom av den 3 juli 2003 i mål T-122/01, Best Buy Concepts mot harmoniseringsbyrån (BEST BUY), REG 2003, s. II-2235, punkt 21, och av den 26 november 2008 i mål T-184/07, Avon Products mot harmoniseringsbyrån (ANEW ALTERNATIVE), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 22).

16 För att kunna konstatera att det saknas särskiljningsförmåga räcker det nämligen att påpeka att det semantiska innehållet i ordmärket för konsumenten beskriver en egenskap hos varan som rör dess marknadsvärde. Denna egenskap, som inte anges närmare, härrör från en uppgift av reklamkaraktär som omsättningskretsen i första hand kommer att uppfatta som just reklam snarare än som en upplysning om varornas kommersiella ursprung (förstainstansrättens dom av den 30 juni 2004 i mål T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb mot harmoniseringsbyrån (Mehr für Ihr Geld), REG 2004, s. II-1915, punkt 31, och av den 12 mars 2008 i mål T-128/07, Suez mot harmoniseringsbyrån (Delivering the essentials of life), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 20).

17 Ett varumärkes särskiljningsförmåga ska vidare bedömas dels utifrån de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, dels utifrån hur omsättningskretsen, det vill säga en normalt informerad och skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument, uppfattar varumärket (förstainstansrättens dom av den 7 februari 2002 i mål T-88/00, Mag Instrument mot harmoniseringsbyrån (ficklampors form), REG 2002, s. II-467, punkt 30, och domen i det ovan i punkt 16 nämnda målet Delivering the essentials of life, punkt 21).

18 Av rättspraxis framgår slutligen att, då registrering av ett gemenskapsvarumärke eller skydd för en internationell registrering inom Europeiska gemenskapen har begärts för samtliga varor i en kategori utan att någon åtskillnad görs mellan dessa varor hindrar

inte den omständigheten att varumärket saknar särskiljningsförmåga enbart i förhållande till en del av de varor som hör till kategorin att det ifrågavarande varumärket ska anses sakna särskiljningsförmåga i förhållande till samtliga varor inom denna kategori (se, för ett liknande resonemang och analogt, förstainstansrättens dom av den 7 juni 2001 i mål T-359/99, DKV mot harmoniseringsbyrån (EuroHealth), REG 2001, s. II-1645, punkt 33, och av den 9 juli 2008 i mål T-304/06, Reber mot harmoniseringsbyrån – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), REG 2008, s. II-1927, punkt 92).

19 I förevarande fall har sökanden vänt sig mot att överklagandenämnden har underlåtit att godta designeringen av Europeiska gemenskapen i den internationella registreringen av varumärket TAME IT för varorna ”eteriska oljor, kosmetika, hårvatten” (nedan kallade de ifrågavarande varorna).

20 Inledningsvis kan konstateras att överklagandenämnden, med beaktande av att de ifrågavarande varorna utgör gängse konsumentvaror och den omständigheten att varumärket TAME IT består av ord med ursprung i det engelska språket, gjorde en riktig bedömning när den fastslog att omsättningskretsen består av engelskspråkiga genomsnittskonsumenter som är normalt informerade och skäligen uppmärksamma och medvetna, vilket för övrigt inte heller har bestritts av parterna i målet. Bedömningen av huruvida överklagandenämnden hade fog för att anse att varumärket TAME IT saknade särskiljningsförmåga i förhållande till de ifrågavarande varorna ska således göras utifrån den engelskspråkiga genomsnittskonsumentens uppfattning.

21 I detta hänseende bör det i första hand framhållas att såsom överklagandenämnden har konstaterat betyder det engelska verbet ”to tame” bland annat ”mjukgöra”, ”tämja eller tygla” eller ”göra mera följsamt”. Överklagandenämnden har även påpekat, utan att detta har bestritts av sökanden, att den sistnämnda på sin webbplats i Förenade kungariket har använt verbet ”to tame ” med innebörden ”mjukgöra” för att marknadsföra vissa av sina hårvårdsprodukter.

22 Såsom sökanden framhåller, kan det engelska pronomenet ”it” i teorin ha olika betydelser vilket lämnar konsumenten ett visst tolkningsutrymme gällande vad verbet ”to tame” avser. Det följer emellertid av den rättspraxis som ovan anges i punkt 17, såsom harmoniseringsbyrån har påpekat, att ett varumärkes särskiljningsförmåga inte ska bedömas abstrakt utan utifrån de varor eller tjänster ansökan om skydd avser. I förevarande fall utgörs de ifrågavarande varorna av hårvatten, kosmetika och eteriska oljor. Vad beträffar hårvatten är detta per definition avsett för håret. Vad beträffar kosmetika och eteriska oljor inkluderar dessa kategorier förvisso, såsom sökanden gjort gällande, även andra varor än sådana som är avsedda för håret. Kategorin kosmetika i allmänhet omfattar dock hårkosmetika, och bland eteriska oljor kan vissa användas för att göra håret smidigare, såsom överklagandenämnden har påpekat. I detta avseende har sökanden nöjt sig med att hävda att det är ”ovanligt” att eteriska oljor används för hårvård och att kategorin kosmetika snarare omfattar ”hudvårdsprodukter, … badoljor och badsalter samt förskönande kosmetika … ”, utan att framlägga någon grund för sina påståenden.

23 Pronomenet ”it” kan såsom harmoniseringsbyrån har framhållit, bytas ut mot ”hår” då det engelska ordet ”hair” generellt sett används i singular. I förhållande till hårvatten, hårkosmetika och eteriska oljor som kan användas i håret kommer således pronomenet ”it” att uppfattas som en hänvisning till hår.

24 I målet är det för det tredje ostridigt att uttrycket ”tame it” är formulerat i enlighet med det engelska språkets grammatik och syntax. Uttrycket ”tame it” innehåller vidare ett verb böjt i formen imperativ.

25 Härav följer att varumärket TAME IT i förhållande till hårvatten, hårkosmetika och eteriska oljor, eftersom dessa kan användas till håret, för den engelskspråkiga genomsnittskonsumenten kommer att uppfattas som en uppmaning att använda dessa varor för att göra håret smidigare, tygla det eller göra det mera följsamt. Det semantiska innehållet i varumärket TAME IT beskriver för konsumenten en egenskap

hos varan som rör dess marknadsvärde, i den mån den mjukgörande eller tyglande effekten på håret är en viktig egenskap som eftersöks av konsumenten vid användningen av varorna.

26 Följaktligen kommer konsumenten, ställd inför varumärket TAME IT, i förhållande till hårvatten, hårkosmetika och eteriska oljor som kan användas till håret, främst att uppfatta detta som ett reklammeddelande som lockar denne att använda varorna och/eller en upplysning om de förväntade resultaten vid användningen av dem snarare än som en angivelse av deras kommersiella ursprung.

27 Sökandens påstående att detta reklammeddelande inte framstår såsom klart, direkt och omedelbart, eftersom verbet ”to tame” har olika betydelser, varav den främsta är en hänvisning till domesticeringen av vilda djur, är således felaktigt. I enlighet med den rättspraxis som angetts ovan i punkt 17 saknar den omständigheten att verbet ”to tame” eller uttrycket ”tame it”, bedömda oberoende av de ifrågavarande varorna, har andra betydelser än den som överklagandenämnden framhåller, om den bevisning sökanden framlagt i detta avseende kan anses vara tillåten, verkan. Av samma anledning kan överklagandenämnden inte med framgång klandras för att ha bortsett från de mångfaldiga betydelser som föreningen av orden ”tame” och ”it” kan tänkas ha.

28 Mot bakgrund av dessa omständigheter finner förstainstansrätten att varumärket TAME IT, i förhållande till hårvatten, hårkosmetika och eteriska oljor som kan användas till håret, eftersom detta varumärke lockar konsumenten att använda varorna och/eller upplyser om de förväntade resultaten vid användning av dem, av omsättningskretsen omedelbart kommer att uppfattas som reklam snarare än som en angivelse om varornas kommersiella ursprung. Överklagandenämnden gjorde följaktligen, mot bakgrund av den ovan i punkt 18 angivna principen, en riktig bedömning när den fastslog att varumärket TAME IT saknade särskiljningsförmåga i förhållande till samtliga av de ifrågavarande varorna.

29 Härvid ska tilläggas att enligt artikel 44.1 i förordning nr 40/94 kan sökanden när som helst återkalla sin ansökan om gemenskapsvarumärke eller begränsa den däri ingående förteckningen över varor eller tjänster. Således är det endast den som ansöker om ett gemenskapsvarumärke som har möjlighet att begränsa förteckningen över varor och tjänster. Denne kan när som helst inlämna en sådan ansökan till harmoniseringsbyrån (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-219/00, Ellos mot harmoniseringsbyrån (ELLOS), REG 2002, s. II-753, punkt 61, och av den 10 november 2004 i mål T-402/02, Storck mot harmoniseringsbyrån (fjärilsform), REG 2004, s. II-3849, punkt 33). Enligt artikel 149.1 i förordning nr 40/94 gäller detsamma för begäran om internationella registreringar som designerar Europeiska gemenskapen.

30 I förevarande fall kunde sökanden ha gjort en sådan begränsning enligt artikel 149.2 i förordning nr 40/94 (nu artikel 154.2 i förordning nr 207/2009), i synnerhet som svar på anmälan om temporär vägran att utsträcka skyddet enligt vilken sökanden med stöd av regel 112.1 och regel 113.1 c i förordning nr 2868/95, medgavs en frist på två månader för att avhjälpa de brister som hade föranlett den temporära vägran, nämligen att varumärket TAME IT saknade särskiljningsförmåga i förhållande till de varor som avses i begäran om skydd inom Europeiska gemenskapen, eftersom det skulle uppfattas som en upplysning om de positiva effekter dessa varor har för håret. Sökanden har emellertid inte begränsat förteckningen över de varor för vilka den begärde skydd för varumärket TAME IT inom Europeiska gemenskapen. Mot denna bakgrund, samt med beaktande av den rättspraxis som anges ovan i punkt 18, kan sökanden i detta skede inte med framgång göra gällande att varumärket TAME IT skulle ha särskiljningsförmåga i förhållande till viss kosmetika och vissa eteriska oljor som inte används i håret.

31 De andra argument sökanden har framfört föranleder ingen annan bedömning än att varumärket TAME IT saknar särskiljningsförmåga i förhållande till samtliga av de ifrågavarande varorna.

32 Till skillnad från vad sökanden har anfört innebär inte den omständigheten att uttrycket ”tame it” innehåller ett verb i imperativform att varumärket TAME IT ska

anses ha särskiljningsförmåga. Såsom harmoniseringsbyrån har angett, är användningen av verb böjda i imperativform vanlig inom marknadsföring. Vid första anblick bekräftar detta således att varumärket kommer att uppfattas som ett reklammeddelande som lockar konsumenten att använda varorna och/eller en upplysning om de förväntade resultaten vid användning av dem.

33 I motsats till det som sökanden har gjort gällande, framgår det inte av det angripna beslutet att överklagandenämnden har förbisett helhetsintrycket av varumärket TAME IT. Överklagandenämnden har nämligen hänvisat dels till ”kombinationen av de ord som utgör det ifrågavarande varumärket”, för att fastställa att denna kombination till sin utformning överensstämde med vanliga engelska uttalsregler, dels till uttrycket ”tame it” i dess helhet, för att fastställa att detta skulle uppfattas som ett rent reklammeddelande. Överklagandenämnden har även uttalat att ”[granskaren] gjorde en riktig bedömning när den fastslog att kombinationen av orden ’tame it’ saknar särskiljningsförmåga vad gäller [de ifrågavarande varorna]”. Överklagandenämnden kan således inte klandras för att inte ha beaktat det helhetsintryck som omsättningskretsen får av varumärket TAME IT.

34 Sökanden anser att den omständigheten att överklagandenämnden inte har angett några exempel på hur uttrycket ”tame it” kan användas för att hänvisa till de ifrågavarande varorna, visar att varumärket TAME IT är ägnat att särskilja varorna från dem som har ett annat kommersiellt ursprung. I detta avseende bör det erinras om att även om kriteriet att varumärket är allmänt förekommande i handeln för att ange de aktuella varorna eller tjänsterna är relevant inom ramen för bedömningen i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 (nu artikel 7.1 c i förordning nr 207/2009), kan detta kriterium emellertid inte ligga till grund för tolkningen av artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 (domstolens dom av den 16 september 2004 i mål C-329/02 P, SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, REG 2004, s. I-8317, punkt 36, och av den 15 september 2005 i mål C-37/03 P, BioID mot harmoniseringsbyrån, REG 2005, s. I-7975, punkterna 61 och 62). Härav följer att det inte ankom på överklagandenämnden, efter det att den fastställt att varumärket TAME IT saknade särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94, att ange några sådana exempel. Detta argument saknar således verkan.

35 Vad beträffar argumentet att United Kingdom Intellectual Property Office (Förenade kungarikets patent- och registreringsmyndighet) har registrerat ordmärket TAME för varor som tillhör klass 3 enligt Niceöverenskommelsen, och om det antas att detta argument samt den bevisning som har framlagts till stöd för detta kan tas upp till sakprövning, vilket harmoniseringsbyrån har bestritt, är det tillräckligt att erinra om att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt system som består av en samling regler och målsättningar som är specifika för detta system, eftersom denna ordning ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T-32/00, Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000, s. II-3829, punkt 47, och av den 21 januari 2009 i mål T-399/06, giropay mot harmoniseringsbyrån (GIROPAY), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 46). Frågan huruvida ett kännetecken kan registreras som gemenskapsvarumärke ska följaktligen enbart bedömas utifrån tillämpliga gemenskapsrättsliga regler. Harmoniseringsbyrån, och i förekommande fall gemenskapsdomstolarna, är därför inte bundna av ett beslut som fattats på medlemsstatsnivå eller av ett tredjeland vari fastställs att detta kännetecken kan registreras som ett nationellt varumärke. Så är fallet även om ett sådant beslut fattats med tillämpning av nationell lagstiftning som harmoniserats med rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) eller i ett land som ingår i det språkliga område som uttrycket härstammar från (förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T-106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002, s. II-723, punkt 47, och domen i det ovannämnda målet GIROPAY, punkt 46). Detta argument kan således inte heller godtas.

36 Av rättspraxis framgår att när det gäller ett kännetecken som är sammansatt av ord, kan bedömningen av huruvida kännetecknet har särskiljningsförmåga delvis göras separat för varje beståndsdel, men frågan ska under alla omständigheter avgöras genom en bedömning av den helhet som de utgör. Enbart den omständigheten att varje enskild beståndsdel sedd för sig saknar särskiljningsförmåga hindrar nämligen inte att den kombination som de bildar kan ha särskiljningsförmåga (domen i det ovan i punkt 34 nämnda målet SAT.1 mot harmoniseringsbyrån, punkt 28, och förstainstansrättens dom av den 9 juli 2008 i mål T-58/07, BYK-Chemie mot harmoniseringsbyrån (Substance for Success), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 18). I enlighet med denna rättspraxis innebär överklagandenämndens uttalande att ”det sökta kännetecknet endast består av summan av de beståndsdelar det utgörs av”, enbart ett konstaterande av att varumärket TAME IT inte har någon betydelse utöver kombinationen av orden ”tame” och ”it”. Av denna anledning kvarstår att varumärket, som helhet betraktat, vid första anblick kommer att uppfattas av omsättningskretsen som ett rent reklammeddelande. Detta påstående avser till skillnad mot det sökanden anfört, inte en brist på kreativitet eller fantasi hos varumärket TAME IT. Följaktligen kan inte heller detta argument godtas.

37 Mot bakgrund av det ovanstående följer att överklagandenämnden hade fog för att underlåta att godta designeringen av Europeiska gemenskapen i den internationella registreringen av ordmärket TAME IT för eteriska oljor, kosmetika och hårvatten, med hänsyn till det syfte som avses i artikel 7.1 b i förordning nr 40/94.

38 Talan kan således inte vinna bifall såvitt avser den enda grunden att artikel 7.1 b i förordning nr 40/94 har åsidosatts och ska därmed ogillas i dess helhet.

Rättegångskostnader

39 Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Eftersom sökanden har tappat målet ska denna förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna i enlighet med harmoniseringsbyråns yrkande.

Mot denna bakgrund beslutar

FÖRSTAINSTANSRÄTTEN (första avdelningen)

följande:

1) Talan ogillas.

2) Wella AG ska ersätta rättegångskostnaderna.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 september 2009.

Underskrifter