ROZSUDEK SOUDU (prvního senátu)

15. září 2009 *

Ve věci T-471/07,

Wella AG, se sídlem v Darmstadtu (Německo), zastoupená B. Klingbergem a K. Sandbergem, advokáty,

žalobkyně,

proti

Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému D. Botisem, jako zmocněncem,

žalovanému,

jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí druhého odvolacího senátu OHIM ze dne 24. října 2007 (věc R 713/2007-2), týkajícímu se územního rozšíření ochrany mezinárodního zápisu slovní ochranné známky TAME IT na Evropské společenství,

* Jednací jazyk: angličtina.

SOUD PRVNÍHO STUPNĚ
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ (první senát),

ve složení V. Tiili, předsedkyně, F. Dehousse a I. Wiszniewska-Białecka (zpravodajka), soudci,

vedoucí soudní kanceláře: N. Rosner, rada,

s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Soudu dne 21. prosince 2007,

s přihlédnutím k vyjádření k žalobě došlému kanceláři Soudu dne 19. března 2008,

po jednání konaném dne 17. února 2009,

vydává tento

Rozsudek

Skutečnosti předcházející sporu

1 Dne 10. ledna 2006 byla u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) zapsána ve prospěch žalobkyně, společnosti Wella AG, mezinárodní slovní ochranná známka TAME IT pro výrobky spadající do třídy 3 ve smyslu

Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, a odpovídající následujícímu popisu: „Mýdla, voňavkářské výrobky, éterické oleje, kosmetika, vlasové vody, zubní pasty“.

2 Dne 20. dubna 2006 obdržel Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) podle článku 3*ter* protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek přijatého v Madridu dne 27. června 1989 (Úř. věst. 2003, L 296, s. 22; Zvl. vyd. 17/01, s. 317, dále jen „Madridský protokol“) oznámení o žádosti o územní rozšíření ochrany tohoto mezinárodního zápisu na Evropské společenství.

3 Dne 20. října 2006 oznámil OHIM prozatímní odmítnutí ochrany ochranné známky TAME IT v Evropském společenství *ex officio* podle článku 5 Madridského protokolu a pravidla 113 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 189), ve znění pozdějších předpisů, pro všechny výrobky, na které se vztahuje mezinárodní zápis. Uplatněným důvodem byl nedostatek rozlišovací způsobilosti ochranné známky TAME IT ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1)].

4 Dne 21. prosince 2006 odpověděla žalobkyně na výhrady vznesené v oznámení o prozatímním odmítnutí.

5 Rozhodnutím ze dne 9. března 2007 (dále jen „rozhodnutí průzkumového referenta“) odmítl průzkumový referent rozšířit ochranu ochranné známky TAME IT na Evropské společenství pro všechny výrobky z toho důvodu, že tato ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

6 Dne 9. května 2007 podala žalobkyně proti tomuto rozhodnutí odvolání k OHIM podle článků 57 až 62 nařízení č. 40/94 (nyní články 58 až 64 nařízení č. 207/2009).

7 Rozhodnutím ze dne 24. října 2007 (dále jen „napadené rozhodnutí“) druhý odvolací senát OHIM odvolání zčásti vyhověl. Odvolací senát měl v podstatě za to, že výrobky, pro něž bylo požadováno územní rozšíření ochrany na Evropské společenství, jsou výrobky běžné spotřeby, že se relevantní veřejnost skládá z průměrných anglicky mluvících spotřebitelů ve Společenství, běžně informovaných a přiměřeně pozorných a obezřetných, že sloveso „to tame“ znamená zejména „zvláčnit“, „zkrotit nebo kontrolovat“ nebo „učinit poddajným“ a že slovní složenina „tame it“ je v souladu s gramatickými a syntaktickými pravidly anglického jazyka. Odvolací senát z toho vyvodil, že ve vztahu k vlasovým vodám, kosmetice a éterickým olejům – přičemž obě naposled uvedené kategorie výrobků mohou být rovněž použity ke zvláčnění vlasů – vnímá relevantní veřejnost výraz „tame it“ jasným a bezprostředním způsobem bez postranních myšlenek jako čistě reklamní sdělení, které jej informuje o účincích, jež může při používání těchto výrobků očekávat. Odvolací senát z toho vyvodil, že ochranná známka TAME IT postrádá jakoukoli rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, co se týče těchto výrobků. Naproti tomu měl odvolací senát za to, že nelze vytvořit žádné relevantní spojení mezi ochrannou známkou TAME IT a „mýdly, voňavkářskými výrobky, zubními pastami“, a že tudíž nemůže dospět k závěru ohledně nedostatku rozlišovací způsobilosti ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, co se týče těchto výrobků. Vzhledem k těmto skutečnostem odvolací senát jednak zamítl odvolání a potvrdil rozhodnutí průzkumového referenta v rozsahu, v němž zamítl vyznačení Evropského společenství v mezinárodním zápisu ochranné známky TAME IT pro „éterické oleje, kosmetiku, vlasové vody“, a jednak zrušil rozhodnutí průzkumového referenta, a v důsledku toho povolil vyznačení Evropského společenství v mezinárodním zápisu ochranné známky TAME IT pro „mýdla, voňavkářské výrobky, zubní pasty“.

Návrhová žádání účastníků řízení

8 Žalobkyně navrhuje, aby Soud:

– zrušil napadené rozhodnutí v rozsahu, v němž zamítá odvolání podané proti rozhodnutí průzkumového referenta;

– uložil OHIM náhradu nákladů řízení.

9 OHIM navrhuje, aby Soud:

– zamítl žalobu;

– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

10 Na podporu své žaloby žalobkyně vznáší jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. V podstatě tvrdí, že ochranná známka TAME IT

nepostrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu tohoto ustanovení, co se týče výrobků „éterické oleje, kosmetika, vlasové vody“.

11 OHIM zpochybňuje argumenty uplatněné žalobkyní.

12 Podle čl. 146 odst. 1 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 151 odst. 1 nařízení č. 207/2009) mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství má, počínaje datem vyznačení Evropského společenství podle článku 3*ter* odst. 2 Madridského protokolu, stejný účinek jako přihláška ochranné známky Společenství. Článek 149 odst. 1 téhož nařízení (nyní čl. 154 odst. 1 nařízení č. 207/2009) stanoví, že mezinárodní zápisy s vyznačením Evropského společenství podléhají průzkumu absolutních důvodů zamítnutí stejně jako přihlášky ochranných známek Společenství.

13 Podle čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se do rejstříku nezapíšou ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost. Článek 7 odst. 2 téhož nařízení (nyní čl. 7 odst. 2 nařízení č. 207/2009) stanoví, že jeho odstavec 1 se použije, i když důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství.

14 Ochrannými známkami, na které se vztahuje čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, jsou ty, u nichž se má za to, že nemohou vykonávat základní funkci ochranné známky, tedy označovat obchodní původ dotčeného výrobku nebo služby tak, aby spotřebitel, který získá výrobek nebo službu označené ochrannou známkou, mohl při dalším nabytí učinit stejnou volbu, pokud byla jeho zkušenost pozitivní, nebo jinou volbu, pokud byla tato zkušenost negativní [rozsudky Soudu ze dne 27. února 2002, Eurocool Logistik v. OHIM (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, s. II-683, bod 37, a ze dne 20. ledna 2009, Pioneer Hi-Bred International v. OHIM (OPTIMUM), T-424/07, Sb. rozh. s. II-3, zveřejněné shrnutí, bod 20].

15 Podle ustálené judikatury zápis ochranné známky, která se skládá z označení nebo údajů, které jsou krom toho užívány jako reklamní slogany, údaje o jakosti nebo výrazy vybízející ke koupi výrobků nebo služeb, na které se tato ochranná známka vztahuje, není z důvodu takového užívání vyloučen jako takový. Ochranná známka, která, jako například reklamní slogan, plní jiné funkce než funkce ochranné známky v klasickém smyslu, má nicméně rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 pouze tehdy, pokud může být vnímána přímo jako údaj o obchodním původu dotyčných výrobků nebo služeb, aby bylo relevantní veřejnosti umožněno odlišit bez možné záměny výrobky nebo služby majitele ochranné známky od výrobků nebo služeb jiného obchodního původu [rozsudky Soudu ze dne 3. července 2003, Best Buy Concepts v. OHIM (BEST BUY), T-122/01, Recueil, s. II-2235, bod 21, a ze dne 26. listopadu 2008, Avon Products v. OHIM (ANEW ALTERNATIVE), T-184/07, Sb. rozh. s. II-295, zveřejněné shrnutí, bod 22].

16 K tomu, aby byl konstatován nedostatek rozlišovací způsobilosti, stačí, že sémantický obsah dotčené slovní ochranné známky informuje spotřebitele o vlastnosti výrobku nebo služby, která se vztahuje k jeho tržní hodnotě, jež, aniž by byla přesná, je informací reklamního typu, která je relevantní veřejností vnímána v prvé řadě jako taková, spíše nežli jako údaj o obchodním původu dotčeného výrobku nebo služby [rozsudek Soudu ze dne 30. června 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb v. OHIM (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Sb. rozh. s. II-1915, bod 31, a rozsudek Soudu ze dne 12. března 2008, Suez v. OHIM (Delivering the essentials of life), T-128/07, Sb. rozh. s. II-36, zveřejněné shrnutí, bod 20].

17 Krom toho rozlišovací způsobilost ochranné známky musí být posuzována jednak s ohledem na výrobky nebo služby, pro které je požadován zápis nebo ochrana v Evropském společenství, a jednak s ohledem na to, jak ji vnímá relevantní veřejnost, kterou tvoří průměrný spotřebitel těchto výrobků nebo těchto služeb [rozsudky Soudu ze dne 7. února 2002, Mag Instrument v. OHIM (Tvar kapesních svítilen), T-88/00, Recueil, s. II-467, bod 30, a Delivering the essentials of life, bod 16 výše, bod 21].

18 Konečně z judikatury vyplývá, že pokud zápis ochranné známky Společenství či ochrana mezinárodního zápisu v Evropském společenství byly požadovány pro všechny výrobky spadající do jediné kategorie, aniž by byly tyto výrobky odlišeny, skutečnost, že

dotčená ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost pouze ve vztahu k určitým výrobkům spadajícím do této kategorie, nebrání uznání nedostatku rozlišovací způsobilosti dotčené ochranné známky ve vztahu ke všem výrobkům této kategorie [viz v tomto smyslu a obdobně rozsudky Soudu ze dne 7. června 2001, DKV v. OHIM (EuroHealth), T-359/99, Recueil, s. II-1645, bod 33, a ze dne 9. července 2008, Reber v. OHIM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Sb. rozh. s. II-1927, bod 92].

19 V projednávané věci žalobkyně zpochybňuje skutečnost, že odvolací senát zamítl vyznačení Evropského společenství v mezinárodním zápisu ochranné známky TAME IT pro výrobky „éterické oleje, kosmetika, vlasové vody“ (dále jen „dotčené výrobky“).

20 Úvodem je s ohledem na povahu dotčených výrobků, které jsou výrobky běžné spotřeby, a na skutečnost, že se ochranná známka TAME IT skládá ze slov pocházejících z anglického jazyka, třeba poznamenat, že odvolací senát správně konstatoval, že relevantní veřejnost sestává z průměrných anglicky mluvících spotřebitelů, běžně informovaných a přiměřeně pozorných a obezřetných, což ostatně účastníci řízení nezpochybňují. Posouzení, zda se odvolací senát právem domníval, že ochranná známka TAME IT postrádá rozlišovací způsobilost pro dotčené výrobky, je tudíž nutno provést s ohledem na vnímání průměrného anglicky mluvícího spotřebitele.

21 V tomto ohledu je zaprvé třeba uvést, že – jak konstatoval odvolací senát – anglické sloveso „to tame“ znamená zejména „zvláčnit“ „zkrotit nebo kontrolovat“ nebo „učinit poddajným“. Odvolací senát ostatně uvedl, aniž by to bylo zpochybněno žalobkyní, že žalobkyně na své internetové stránce ve Spojeném království používá sloveso „to tame“ ve smyslu „zvláčnit“ pro podporu některých ze svých výrobků péče o vlasy.

22 Zadruhé, jak tvrdí žalobkyně, anglické zájmeno středního rodu „it“ může mít teoreticky různé významy, přičemž tak spotřebiteli ponechává určitý prostor pro výklad, k čemu se sloveso „to tame“ vztahuje. Jak uvádí OHIM, z judikatury připomenuté v bodě 17 výše však vyplývá, že rozlišovací způsobilost ochranné známky nesmí být posuzována abstraktně, nýbrž ve vztahu k výrobkům, pro které je požadována její ochrana. V projednávané věci jsou dotčenými výrobky vlasové vody, kosmetika a éterické oleje. Co se týče vlasových vod, jsou již ze své podstaty určeny k péči o vlasy. Co se týče kosmetiky a éterických olejů, tyto kategorie zajisté zahrnují, jak uvádí žalobkyně, i jiné výrobky než ty, které jsou určeny k péči o vlasy. Nic to však nemění na tom, že kategorie kosmetika zahrnuje obecně i kosmetiku vlasovou a že některé z éterických olejů mohou být použity ke zvláčnění vlasů, jak uvedl odvolací senát. V tomto bodě se žalobkyně ostatně spokojuje s tvrzeními, že éterické oleje jsou „neobvyklými“ výrobky pro péči o vlasy a že kategorie kosmetika obsahuje „spíše výrobky péče o pleť, […], oleje a soli do koupele, jakož i dekorativní kosmetiku […]“, aniž by tato tvrzení doložila.

23 Jak však zdůrazňuje OHIM, v angličtině může zájmeno „it“ nahrazovat slovo „vlasy“, jelikož anglické slovo „hair“ se velmi obecně užívá v jednotném čísle. Ve vztahu k vlasovým vodám, vlasové kosmetice a éterickým olejům, které mohou být užívány k péči o vlasy, tak bude zájmeno „it“ vnímáno jako odkaz na vlasy.

24 Zatřetí není zpochybňováno, že je výraz „tame it“ vytvořen v souladu s anglickými gramatickými a syntaktickými pravidly. Krom toho výraz „tame it“ obsahuje sloveso použité v rozkazovacím způsobu.

25 Z toho plyne, že ve vztahu k vlasovým vodám, vlasové kosmetice a éterickým olejům, které mohou být používány k péči o vlasy, bude ochranná známka TAME IT průměrným anglicky mluvícím spotřebitelem vnímána jako příkaz nebo vybídnutí používat tyto výrobky ke zvláčnění vlasů, k jejich kontrole nebo k tomu, aby se staly poddajnými. Sémantický obsah ochranné známky TAME IT tedy relevantního spotřebitele informuje o kladné vlastnosti těchto výrobků vztahující se k jejich tržní

hodnotě, v rozsahu, v němž je účinek zvláčnění nebo kontroly vlasů významnou funkcí, kterou spotřebitel při jejich použití vyhledává.

26 Setká-li se tedy spotřebitel s ochrannou známkou TAME IT v souvislosti s vlasovými vodami, vlasovou kosmetikou a éterickými oleji, které mohou být používány k péči o vlasy, bude ji spíše než jako údaj o jejich obchodním původu vnímat přímo jako reklamní informaci, která jej podněcuje k použití těchto výrobků nebo jej informuje o účincích, jež může při jejich používání očekávat.

27 Žalobkyně nesprávně tvrdí, že jelikož má sloveso „to tame" různé významy, přičemž jeho hlavní význam odkazuje na ochočení divokých zvířat, tato reklamní informace nebude sdělována jasným, přímým a bezprostředním způsobem. Podle judikatury připomenuté v bodě 17 výše je totiž skutečnost, že sloveso „to tame" nebo výraz „tame it" posuzované bez vztahu k dotčeným výrobkům má jiné významy než ten, který uplatnil odvolací senát – a to i za předpokladu, že by důkaz předložený v tomto ohledu žalobkyní byl přípustný – irelevantní. Ze stejného důvodu nelze ani platně odvolacímu senátu vytýkat, že nevzal v úvahu velké množství významů slovní složeniny „tame" a „it".

28 Vzhledem k těmto skutečnostem je nutno dospět k závěru, že ochranná známka TAME IT ve vztahu k vlasovým vodám, vlasové kosmetice a éterickým olejům, které lze používat k péči o vlasy, v rozsahu, v němž vybízí spotřebitele k tomu, aby použil tyto výrobky, nebo jej informuje o účincích, jež může při jejich používání očekávat, bude relevantní veřejností bezprostředně vnímána jako reklamní sdělení spíše než jako údaj o obchodním původu těchto výrobků. Vzhledem k zásadě připomenuté v bodě 18 výše měl tedy odvolací senát oprávněně za to, že ochranná známka TAME IT postrádá rozlišovací způsobilost pro všechny dotčené výrobky.

29 V tomto ohledu je třeba dodat, že podle čl. 44 odst. 1 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 43 odst. 1 nařízení č. 207/2009) může přihlašovatel dotčené ochranné známky kdykoli vzít zpět svou přihlášku ochranné známky Společenství nebo omezit seznam výrobků nebo služeb, který obsahuje. Možnost omezit seznam výrobků a služeb má tak jedině přihlašovatel ochranné známky Společenství, který může kdykoli zaslat v tomto smyslu návrh OHIM [rozsudky Soudu ze dne 27. února 2002, Ellos v. OHIM (ELLOS), T-219/00, Recueil, s. II-753, bod 61, a ze dne 10. listopadu 2004, Storck v. OHIM (Tvar zámotku), T-402/02, Sb. rozh. s. II-3849, bod 33]. Podle čl. 149 odst. 1 nařízení č. 40/94 tomu tak musí být stejně v rámci žádosti o vyznačení Evropského společenství v mezinárodním zápisu.

30 V projednávané věci mohla žalobkyně provést takovéto omezení, jak stanoví čl. 149 odst. 2 nařízení č. 40/94 (nyní čl. 154 odst. 2 nařízení č. 207/2009), zejména v odpovědi na oznámení o prozatímním odmítnutí ochrany, které jí v souladu s pravidlem 112 odst. 1 a pravidlem 113 odst. 1 písm. c) nařízení č. 2868/95 poskytlo lhůtu dvou měsíců k odstranění nedostatků, které odůvodnily toto prozatímní odmítnutí – a sice nedostatku rozlišovací způsobilosti ochranné známky TAME IT ve vztahu k výrobkům, pro něž byla požadována ochrana v Evropském společenství, vzhledem k tomu, že by byla vnímána jako sdělení ohledně kladných účinků těchto výrobků na vlasy. Žalobkyně však neomezila seznam výrobků, pro které požadovala ochranu ochranné známky TAME IT v Evropském společenství. Žalobkyně tedy s ohledem na judikaturu připomenutou v bodě 18 výše nemůže v současné době úspěšně namítat, že ve vztahu k určité kosmetice a určitým éterickým olejům neurčeným k péči o vlasy má ochranná známka TAME IT rozlišovací způsobilost.

31 Ani ostatní argumenty uplatňované žalobkyní neumožňují vyvrátit závěr, podle něhož ochranná známka TAME IT postrádá rozlišovací způsobilost pro všechny dotčené výrobky.

32 Zaprvé je nutno konstatovat, že na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, skutečnost, že výraz „tame it“ obsahuje sloveso použité v rozkazovacím způsobu, nepřiznává ochranné známce TAME IT rozlišovací způsobilost. Jak uvádí OHIM, je použití sloves v rozkazovacím způsobu v reklamní oblasti běžné. Posiluje tedy skutečnost, že na

první pohled bude tato ochranná známka vnímána jako reklamní sdělení, které vybízí relevantního spotřebitele k použití dotčených výrobků, nebo jej informuje o účincích, jež může při jejich používání očekávat.

33 Zadruhé, na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, z napadeného rozhodnutí nevyplývá, že odvolací senát nepřihlédl k celkovému dojmu, kterým působí ochranná známka TAME IT. Odvolací senát totiž poukázal jednak na „slovní složeninu tvořící dotčené označení" a konstatoval, že tato složenina je v souladu s vytvářením a s běžnými anglickými pravidly v oblasti výslovnosti, a jednak na výraz „tame it" jako celek, a konstatoval, že je vnímán jako čistě reklamní sdělení. Dospěl rovněž k závěru, že „[průzkumový referent] správně uvedl, že slovní složenina ‚tame it' postrádá rozlišovací způsobilost, co se týče [dotčených výrobků]". Nelze tudíž odvolacímu senátu vytýkat, že nezohlednil celkový dojem, který ochranná známka TAME IT vyvolává u relevantní veřejnosti.

34 Zatřetí žalobkyně tvrdí, že skutečnost, že odvolací senát neuvedl žádný příklad použití výrazu „tame it" k označení dotčených výrobků, ukazuje, že ochranná známka TAME IT je skutečně schopna odlišit tyto výrobky od výrobků, které mají jiný obchodní původ. V tomto ohledu postačí připomenout, že ačkoli skutečnost, že ochranná známka může být běžně užívána v oblasti obchodu pro prezentaci dotčených výrobků nebo služeb, je kritériem relevantním v rámci čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 40/94 [nyní čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009], není kritériem, podle kterého má být vykládán čl. 7 odst. 1 písm. b) téhož nařízení (rozsudky Soudního dvora ze dne 16. září 2004, SAT.1 v. OHIM, C-329/02 P, Sb. rozh. s. I-8317, bod 36, a ze dne 15. září 2005, BioID v. OHIM, C-37/03 P, Sb. rozh. s. I-7975, body 61 a 62). Z toho plyne, že odvolací senát, jakmile určil, že ochranná známka TAME IT postrádá rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94, nemusel takovéto příklady uvádět. Tento argument musí být tudíž odmítnut jako irelevantní.

35 Začtvrté, co se týče argumentu vycházejícího z toho, že United Kingdom Intellectual Property Office (Úřad pro duševní vlastnictví Spojeného království) zapsal slovní ochrannou známku TAME pro výrobky spadající do třídy 3 ve smyslu Niceské dohody, a za předpokladu, že tento argument a důkaz předložený na jeho podporu jsou přípustné, což OHIM zpochybňuje, stačí připomenout, že systém upravující ochranné známky Společenství je autonomním právním systémem, který sleduje cíle, které jsou pro něj specifické, přičemž jeho uplatnění je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému [rozsudky Soudu ze dne 5. prosince 2000, Messe München v. OHIM (electronica), T-32/00, Recueil, s. II-3829, bod 47, a ze dne 21. ledna 2009, giropay v. OHIM (GIROPAY), T-399/06, Sb. rozh. s. II-5, zveřejněné shrnutí, bod 46]. Způsobilost k zápisu nebo možnost ochrany označení jako ochranné známky Společenství tedy musí být posuzována pouze na základě relevantní právní úpravy Společenství. OHIM, a případně soud Společenství tedy nejsou vázány rozhodnutím přijatým na úrovni členského státu, případně třetí země, kterým byla připuštěna způsobilost k zápisu téhož označení jako národní ochranné známky. Je tomu tak i v případě, kdy takové rozhodnutí bylo přijato za použití vnitrostátní právní úpravy harmonizované na základě první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92), nebo také v zemi, která patří k jazykové oblasti, ze které dotčená slovní ochranná známka pochází [rozsudek Soudu ze dne 27. února 2002, Streamserve v. OHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, s. II-723, bod 47, a výše uvedený rozsudek GIROPAY, bod 46]. Tento argument musí být tudíž rovněž odmítnut.

36 Zapáté je třeba připomenout, že podle judikatury, pokud jde o označení složené ze slov, případná rozlišovací způsobilost může být dílem zkoumána pro každý z jeho prvků odděleně, ale musí v každém případě záviset na zkoumání celku, který tvoří. Pouhá okolnost, že každý z těchto prvků samostatně postrádá rozlišovací způsobilost, totiž nevylučuje, že kombinace, kterou tyto prvky tvoří, může vykazovat rozlišovací způsobilost [rozsudek SAT.1 v. OHIM, bod 34 výše, bod 28, a rozsudek Soudu ze dne 9. července 2008, BYK-Chemie v. OHIM (Substance for Success), T-58/07, Sb. rozh. s. II-134, zveřejněné shrnutí, bod 18]. V souladu s touto judikaturou, jestliže odvolací senát uvedl, že „přihlášené označení sestává jen z prostého souhrnu prvků, ze kterých se skládá“, pouze konstatoval, že ochranná známka TAME IT nemá jiný význam než ten, který vyplývá z prosté slovní složeniny „tame“ a „it“, a že z tohoto důvodu jako celek bude i nadále relevantní veřejností na první pohled vnímána jako čistě reklamní sdělení. Toto tvrzení tudíž nemělo za cíl poukázat, jak tvrdí žalobkyně, na nedostatek tvořivosti nebo imaginace ochranné známky TAME IT. Tento argument tudíž musí být rovněž odmítnut.

37 Z výše uvedeného vyplývá, že odvolací senát právem zamítl vyznačení Evropského společenství v mezinárodním zápisu slovní ochranné známky TAME IT pro éterické oleje, kosmetiku a vlasové vody, z důvodu uvedeného v čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

38 Jediný žalobní důvod, vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 je tudíž třeba zamítnout jako neopodstatněný, přičemž i žalobu je třeba zamítnout v plném rozsahu.

K nákladům řízení

39 Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu Soudu se účastníku řízení, který neměl úspěch ve věci, uloží náhrada nákladů řízení, pokud to účastník řízení, který měl ve věci úspěch, požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM požadoval náhradu nákladů řízení a žalobkyně neměla ve věci úspěch, je důvodné posledně uvedené uložit náhradu nákladů řízení.

Z těchto důvodů

SOUD (první senát)

rozhodl takto:

1) Žaloba se zamítá.

2) Společnosti Wella AG se ukládá náhrada nákladů řízení.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 15. září 2009.

Podpisy.