PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. rugsėjo 15 d.*

Byloje T-471/07

Wella AG, įsteigta Darmštate (Vokietija), atstovaujama advokatų B. Klingberg ir K. Sandberg,

ieškovė,

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamą D. Botis,

atsakovę,

dėl ieškinio, pareikšto dėl 2007 m. spalio 24 d. VRDT antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 713/2007-2), susijusio su apsaugos, kurią suteikia žodinio prekių ženklo TAME IT tarptautinė registracija, teritoriniu išplėtimu Europos bendrijos atžvilgiu,

* Proceso kalba: anglų.

EUROPOS BENDRIJŲ
PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (pirmoji kolegija),

kurį sudaro pirmininkas V. Tiili, teisėjai F. Dehousse ir I. Wiszniewska-Białecka (pranešėja),

posėdžio sekretorius N. Rosner, administratorius,

susipažinęs su 2007 m. gruodžio 21 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje pateiktu ieškiniu,

susipažinęs su 2008 m. kovo 19 d. Pirmosios instancijos teismo kanceliarijoje pateiktu atsakymu į ieškinį,

įvykus 2009 m. vasario 17 d. posėdžiui,

priima šį

Sprendimą

Ginčo aplinkybės

1 2006 m. sausio 10 d. Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) tarptautiniame biure kaip tarptautinis prekių ženklas buvo įregistruotas ieškovės *Wella AG* žodinis prekių ženklas TAME IT, skirtas peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos

1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 3 klasei priskirtoms prekėms, atitinkančioms tokį aprašymą: „Muilas, parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai, dantų milteliai ir pastos“.

2 2006 m. balandžio 20 d. Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) gavo pagal 1989 m. birželio 27 d. Madride priimto Madrido susitarimo dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolo (OL L 296, 2003, p. 22, toliau – Madrido protokolas) 3 *ter* straipsnį pateiktą prašymą dėl apsaugos, kurią suteikė ši tarptautinė registracija, teritorinio išplėtimo Europos bendrijos atžvilgiu.

3 2006 m. spalio 20 d. ekspertas pagal Madrido protokolo 5 straipsnį ir iš dalies pakeisto 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 303, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k. 17 sk., 1 t. p. 189–220), 113 straipsnį pranešė apie laikiną atsisakymą *ex officio* taikyti apsaugą prekių ženklui TAME IT Europos Bendrijos teritorijoje visų prekių, kurioms skirta tarptautinė registracija, atžvilgiu. Motyvas buvo tai, kad prekių ženklas TAME IT neturi skiriamųjų požymių iš dalies pakeisto 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) 7 straipsnio 1 dalies b punkto (dabar – 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1) 7 straipsnio 1 dalies b punktas) prasme.

4 2006 m. gruodžio 21 d. ieškovė pateikė atsakymą į prieštaravimus, pateiktus pranešime apie laikiną atsisakymą.

5 2007 m. kovo 7 d. Sprendimu (toliau – eksperto sprendimas) ekspertas atsisakė išplėsti prekių ženklo TAME IT apsaugą Europos bendrijos teritorijos atžvilgiu visoms prekėms nurodydamas, kad šis prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.

6 2007 m. gegužės 9 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 57–62 straipsniais (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniai), pateikė VRDT apeliaciją dėl šio sprendimo.

7 2007 m. spalio 24 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) VRDT antroji apeliacinė taryba iš dalies patenkino apeliaciją. Iš esmės Apeliacinė taryba manė, kad prekės, kurioms buvo prašoma teritorinio apsaugos išplėtimo Europos Bendrijos atžvilgiu, yra kasdienio vartojimo prekės, kad atitinkamą visuomenę sudaro paprasti angliškai kalbantys Bendrijos vartotojai, kurie yra pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs, kad veiksmažodis „to tame“ reiškia „suminkštinti“, „suvaldyti arba kontroliuoti“ arba „padaryti paklusnų“ ir kad žodžių derinys „tame it“ atitinka anglų kalbos gramatikos ir sintaksės taisykles. Iš to Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad, kalbant apie plaukų losjonus, kosmetiką ir eterinius aliejus, iš kurių dvi pastarosios prekių kategorijos taip pat gali būti naudojamos plaukams suminkštinti, atitinkama visuomenė žodžių junginį „tame it“ aiškiai, iš karto ir be jokių pašalinių minčių suvoktų kaip visiškai reklaminę informaciją, nurodančią, kokių rezultatų galima tikėtis naudojant šias prekes. Ji nusprendė, kad šių prekių atžvilgiu prekių ženklas TAME IT neturi skiriamųjų požymių Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Tačiau Apeliacinė taryba manė, jog negalima nustatyti atitinkamo ryšio tarp prekių ženklo TAME IT ir „muilo, parfumerijos, dantų miltelių ir pastų“, ir todėl ji negali daryti išvados, kad, kalbant apie šias prekes, nėra skiriamųjų požymių Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Atsižvelgdama į šias aplinkybes Apeliacinė taryba atmetė apeliaciją ir patvirtino eksperto sprendimą tiek, kiek juo buvo atsisakyta išplėsti apsaugos, kurią tarptautinė registracija suteikė prekių ženklui TAME IT, galiojimą Europos bendrijos teritorijos atžvilgiu „eteriniams aliejams, kosmetikai, plaukų losjonams“ ir panaikino eksperto sprendimą bei leido išplėsti apsaugos, kurią tarptautinė registracija suteikė prekių ženklui TAME IT, galiojimą Europos bendrijos teritorijos atžvilgiu „muilui, kosmetikai, dantų milteliams ir pastoms“.

Šalių reikalavimai

8 Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:

— panaikinti ginčijamą sprendimą tiek, kiek juo atmetama apeliacija dėl eksperto sprendimo,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

9 VRDT Pirmosios instancijos teismo prašo:

— atmesti ieškinį,

— priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės

10 Savo ieškinį ieškovė grindžia vieninteliu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu. Iš esmės ji nurodo, kad prekių ženklo

TAME IT negalima laikyti neturinčiu skiriamųjų požymių šios nuostatos prasme prekių „eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai“ atžvilgiu.

11 VRDT ginčija ieškovės pateiktus argumentus.

12 Pagal Reglamento Nr. 40/94 146 straipsnį (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 151 straipsnio 1 dalis) tarptautinė ženklų registracija nurodant Europos bendrijos teritoriją nuo jų registravimo dienos, kaip nurodyta Madrido protokolo 3 *ter* straipsnio 4 dalyje, turi tokią pačią galią kaip ir paraiška dėl Bendrijos prekių ženklo. To paties reglamento 149 straipsnio 1 dalyje (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 154 straipsnio 1 dalis) nurodyta, kad absoliutūs atsisakymo atlikti ženklų tarptautinę registraciją nurodant Europos bendrijos teritoriją pagrindai nagrinėjami taip pat, kaip ir paraiškos dėl Bendrijos prekių ženklų.

13 Pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punktą neregistruojami neturintys jokio skiriamojo požymio prekių ženklai. To paties reglamento 7 straipsnio 2 dalyje (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 2 dalis) nurodoma, kad 1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tiktai dalyje Bendrijos.

14 Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti prekių ženklai laikomi negalinčiais atlikti esminės prekių ženklo funkcijos, t. y. nurodyti nagrinėjamos prekės ar paslaugos komercinės kilmės, kad vartotojas, įsigyjantis prekių ženklu pažymėtą prekę ar paslaugą, vėliau įsigydamas galėtų priimti tokį patį sprendimą, jeigu patirtis buvo teigiama, arba kitokį, jeigu ji buvo neigiama (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Eurocool Logistik prieš VRDT (EUROCOOL)*, T-34/00, Rink. p. II-683, 37 punktas ir 2009 m. sausio 20 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Pioneer Hi-Bred International prieš VRDT (OPTIMUM)*, T-424/07, nepaskelbta Rinkinyje, 20 punktas).

15 Remiantis nusistovėjusia teismų praktika, prekių ženklo, sudaryto iš žymenų ar nuorodų, kurie taip pat naudojami kaip reklaminiai šūkiai, kokybės nuorodos ar posakiai, skatinantys pirkti prekes ar naudotis paslaugomis, kurioms šis prekių ženklas skirtas, negalima atsisakyti įregistruoti vien dėl tokio naudojimo. Tačiau toks prekių ženklas, kuris, kaip reklaminis šūkis, atlieka kitas nei klasikines prekių ženklo funkcijas, turi skiriamąjį požymį Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme tik tuomet, jeigu jis iš karto gali būti suvoktas kaip juo žymimų prekių ar paslaugų komercinės kilmės nuoroda, kad suinteresuotoji visuomenė be jokios suklaidinimo galimybės galėtų atskirti prekių ženklo savininko prekes ar paslaugas nuo kitos komercinės kilmės prekių ar paslaugų (2003 m. liepos 3 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Best Buy Concepts prieš VRDT (BEST BUY)*, T-122/01, Rink. p. II-2235, 21 punktas ir 2008 m. lapkričio 26 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Avon Products prieš VRDT (ANEW ALTERNATIVE)*, T-184/07, nepaskelbta Rinkinyje, 22 punktas).

16 Kad būtų pripažintas skiriamųjų požymių nebuvimas pakanka to, kad nagrinėjamo žodinio prekių ženklo semantinis turinys vartotojui nurodytų prekės ar paslaugos savybę, susijusią su jos prekybine verte, kuri, būdama neapibrėžta, kyla iš realizavimą skatinančios ar reklaminio pobūdžio informacijos, kurią atitinkama visuomenė iš pirmo žvilgsnio greičiau suvoks būtent taip, o ne kaip komercinę nagrinėjamos prekės ar paslaugos komercinės kilmės nuorodą (2004 m. birželio 30 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Norma Lebensmittelfilialbetrieb prieš VRDT (Mehr für Ihr Geld)*, T-281/02, Rink. p. II-1915, 31 punktas ir 2008 m. kovo 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Suez prieš VRDT (Delivering the essentials of life)*, T-128/07, nepaskelbta Rinkinyje, 20 punktas).

17 Be to, prekių ženklo skiriamasis požymis turi būti vertinamas atsižvelgiant į prekes ar paslaugas, kurioms prašoma registracijos arba apsaugos Europos Bendrijoje, ir į atitinkamos visuomenės, kurią sudaro paprasti šių prekių ar paslaugų vartotojai, suvokimą (2002 m. vasario 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Mag Instrument prieš VRDT (Žibintuvėlių forma)*, T-88/00, Rink. p. II-467, 30 punktas ir šio sprendimo 16 punkte minėto sprendimo *Delivering the essentials of life* 21 punktas).

18 Pagaliau iš teismų praktikos išplaukia: kadangi Bendrijos prekių ženklo registracijos arba tarptautinės registracijos suteiktos apsaugos išplėtimo Europos bendrijos teritorijos atžvilgiu prašoma visoms tam tikros kategorijos prekėms, jų neišskiriant,

aplinkybė, kad nagrinėjamas prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių tik tam tikrų šiai kategorijai priskirtų prekių atžvilgiu, netrukdo pripažinti, kad nagrinėjamas prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių visų šios kategorijos prekių atžvilgiu (šiuo klausimu ir pagal analogiją žr. 2001 m. birželio 7 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *DKV prieš VRDT (EuroHealth)*, T-359/99, Rink. p. II-1645, 33 punktą ir 2008 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Reber prieš VRDT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart)*, T-304/06, Rink. p. II-1927, 92 punktą).

19 Šiuo atveju ieškovė nesutinka su Apeliacinės tarybos atsisakymu išplėsti apsaugą, tarptautinės registracijos suteiktą prekių ženklui TAME IT, Europos bendrijos teritorijos atžvilgiu prekėms „eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai“ (toliau – nagrinėjamos prekės).

20 Pirmiausia, dėl nagrinėjamų prekių, kurios yra kasdienio vartojimo prekės, rūšies ir aplinkybės, jog prekių ženklą TAME IT sudaro anglų kalbos žodžiai, reikia pažymėti, kad Apeliacinė taryba teisingai konstatavo, kad atitinkamą visuomenę sudaro paprasti angliškai kalbantys vartotojai, kurie yra pakankamai informuoti ir protingai pastabūs bei nuovokūs, ir šalys, be kita ko, to neginčijo. Taigi vertinti, ar Apeliacinė taryba teisingai manė, kad prekių ženklas TAME IT neturi skiriamųjų požymių nagrinėjamų prekių atžvilgiu, reikia atsižvelgiant į paprasto angliškai kalbančio vartotojo suvokimą.

21 Šiuo atžvilgiu pirmiausia reikia nurodyti, kad angliškas veiksmažodis „to tame“, kaip konstatavo Apeliacinė taryba, reiškia „suminkštinti“, „suvaldyti arba kontroliuoti“ arba „padaryti paklusnų“. Be to, Apeliacinė taryba nurodė, o ieškovė to neginčijo, kad pastaroji, reklamuodama tam tikras plaukų priežiūros prekes, savo interneto tinklavietėje Jungtinėje Karalystėje vartoja veiksmažodį „to tame“ kaip reiškiantį „suminkštinti“.

22 Antra, kaip nurodo ieškovė, neutralus angliškas įvardis „it“ teoriškai gali turėti skirtingų reikšmių, taip palikdamas vartotojui tam tikrą interpretavimo laisvę nusprendžiant, ką nurodo veiksmažodis „to tame“. Tačiau, kaip nurodo VRDT, iš šio sprendimo 17 punkte minėtos teismų praktikos išplaukia, jog prekių ženklo skiriamasis požymis turi būti vertinamas ne abstrakčiai, bet atsižvelgiant į prekes, kurioms prašoma jų apsauga. Šiuo atveju nagrinėjamos prekės yra plaukų losjonai, kosmetika ir eteriniai aliejai. Kalbant apie plaukų losjonus, pagal apibrėžimą jie skirti plaukams. Kalbant apie kosmetiką ir eterinius aliejus, akivaizdu, kaip tai nurodo ieškovė, kad šios kategorijos apima kitokias prekes nei tos, kurios skirtos plaukų priežiūrai. Tačiau, kaip nurodė Apeliacinė taryba, kosmetikos kategorija apskritai apima plaukams skirtą kosmetiką, ir kai kurie eteriniai aliejai gali būti naudojami plaukams minkštinti. Šiuo atžvilgiu ieškovė tik nurodo, kad eteriniai aliejai yra „neįprastos“ plaukų priežiūros priemonės, ir kad kosmetikos kategorija „greičiau apima odos priežiūros priemones, <…>, aliejus ir vonios druskas bei dekoratyvinę kosmetiką <…>“, tačiau šių tvirtinimų nepagrindžia.

23 Taigi, kaip pažymi VRDT, įvardis „it“ anglų kalboje gali pakeisti žodžius „plaukai“, nes anglų kalbos žodis „hair“ paprastai vartojamas vienaskaita. Taigi plaukų losjonų, plaukų kosmetikos ir eterinių aliejų, kuriuos galima naudoti plaukams, atžvilgiu įvardis „it“ būtų suvokiamas kaip nurodantis plaukus.

24 Trečia, neginčijama, kad žodžių junginys „tame it“ sudarytas pagal anglų kalbos gramatikos ir sintaksės taisykles. Be to, žodžių junginyje „tame it“ veiksmažodis pavartotas liepiamąja nuosaka.

25 Iš to išplaukia, kad plaukų losjonų, plaukų kosmetikos ir eterinių aliejų, kuriuos galima naudoti plaukams, atžvilgiu prekių ženklą TAME IT paprastas angiškai kalbantis vartotojas suvoktų kaip reikalavimą arba raginimą naudoti šias prekes plaukams suminkštinti, juos kontroliuoti arba padaryti paklusnius. Taigi semantinis prekių ženklo TAME IT turinys atitinkamam vartotojui nurodo teigiamą šių prekių požymį, susijusį

su jų prekybine verte, nes plaukų suminkštinimas ir jų kontrolė yra svarbi funkcija, kurios vartotojai pageidauja jas naudodami.

26 Todėl susidūręs su prekių ženklu TAME IT plaukų losjonų, plaukų kosmetikos ir eterinių aliejų, kuriuos galima naudoti plaukams, atžvilgiu vartotojas greičiau jį suvoktų kaip realizavimą skatinančią ar reklaminio pobūdžio informaciją, skatinančią naudoti šias prekes ir (arba) nurodančią, kokių rezultatų galima tikėtis jas naudojant, o ne kaip jų komercinės kilmės nuorodą.

27 Ieškovė klaidingai tvirtina, kad dėl skirtingų veiksmažodžio „to tame“ reikšmių, kurių pagrindinė nurodo laukinių gyvūnų prijaukinimą, ši realizavimą skatinanti ar reklaminio pobūdžio informacija nebūtų perduodama aiškiai, tiesiogiai ir iš karto. Iš tikrųjų, remiantis šio sprendimo 17 punkte minėta teismų praktika, aplinkybė, kad veiksmažodis „to tame“ arba žodžių junginys „tame it“, laikomi nesusijusiais su nagrinėjamomis prekėmis, turi kitų reikšmių nei ta, kurią nurodo Apeliacinė taryba – net ir darant prielaidą, kad ieškovės šiuo atžvilgiu pateikti įrodymai yra priimtini, – yra nesvarbi. Dėl tos pačios priežasties Apeliacinė taryba negali būti kaltinama tuo, kad neatsižvelgė į daugybę žodžių „tame“ ir „it“ junginio reikšmių.

28 Atsižvelgiant į šias aplinkybes reikia daryti išvadą, kad prekių ženklą TAME IT plaukų losjonų, plaukų kosmetikos ir eterinių aliejų, kuriuos galima naudoti plaukams, atžvilgiu ir tiek, kiek jis skatina vartotoją naudoti šias prekes ir (arba) jam nurodo, kokių rezultatų galima tikėtis jas naudojant, atitinkama visuomenė iš karto veikiau suvoktų kaip reklaminio pobūdžio informaciją, o ne kaip šių prekių komercinės kilmės nuorodą. Todėl, atsižvelgiant į šio sprendimo 18 punkte minėtą principą, Apeliacinė taryba pagrįstai manė, kad prekių ženklas TAME IT neturi skiriamųjų požymių visų nagrinėjamų prekių atžvilgiu.

29 Šiuo klausimu reikia pridurti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 44 straipsnio 1 dalį (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 43 straipsnio 1 dalis) nagrinėjamo prekių ženklo paraišką pateikęs asmuo gali bet kada atšaukti savo Bendrijos prekių ženklo paraišką arba apriboti joje nurodytų prekių ar paslaugų sąrašą. Taigi teisė apriboti prekių ir paslaugų sąrašą priklauso tik Bendrijos prekių ženklo paraišką pateikusiam asmeniui, kuris bet kuriuo metu gali pateikti atitinkamą prašymą VRDT (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Ellos prieš VRDT (ELLOS)*, T-219/00, Rink. p. II-753, 61 punktas ir 2004 m. lapkričio 10 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Storck prieš VRDT (Suvynioto saldainio forma)*, T-402/02, Rink. p. II-3849, 33 punktas). Pagal Reglamento Nr. 40/94 149 straipsnio 1 dalį tas pats turėtų galioti prašymo dėl tarptautinės registracijos suteiktos apsaugos išplėtimo Europos bendrijos teritorijos atžvilgiu atveju.

30 Šiuo atveju ieškovė galėjo atlikti tokį apribojimą, kaip tai numatyta Reglamento Nr. 40/94 149 straipsnio 2 dalyje (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 154 straipsnio 2 dalis), pateikdama atsakymą į pranešimą apie laikiną atsisakymą taikyti apsaugą, kuriuo pagal Reglamento Nr. 2868/95 112 taisyklės 1 dalį ir 113 taisyklės 1 dalies c punktą jai buvo suteiktas dviejų mėnesių terminas ištaisyti neatitikimus, lėmusius šį laikiną atsisakymą, t. y. neatitikimą, susijusį su tuo, kad prekių ženklas TAME IT neturi skiriamųjų požymių prekių, kurioms prašoma apsaugos Europos bendrijoje, atžvilgiu manant, kad jis būtų suvokiamas kaip informacija, susijusi su teigiamu šių prekių poveikiu plaukams. Tačiau ieškovė neapribojo prekių, kurių atžvilgiu ji prašė taikyti prekių ženklo TAME IT apsaugą Europos bendrijos teritorijoje. Todėl ir, atsižvelgiant į šio sprendimo 18 punkte minėtą teismų praktiką, ieškovė iki šiol negali tinkamai tvirtinti, kad prekių ženklas TAME IT turi skiriamąjį požymį tam tikrų kosmetikos prekių ir tam tikrų eterinių aliejų, kurie neskirti plaukų priežiūrai, atžvilgiu.

31 Kiti ieškovės pateikti argumentai neleidžia paneigti išvados, kad prekių ženklas TAME IT neturi skiriamųjų požymių visų nagrinėjamų prekių atžvilgiu.

32 Pirmiausia reikia konstatuoti, kad, priešingai nei tvirtina ieškovė, aplinkybė, jog žodžių junginyje „tame it“ veiksmažodis pavartotas liepiamąja nuosaka, nesuteikia prekių ženklui TAME IT skiriamųjų požymių. Kaip nurodo VRDT, veiksmažodžių vartojimas liepiamąja nuosaka yra įprastas reklamos srityje. Todėl tai sustiprina aplinkybę, jog iš

pirmo žvilgsnio šis prekių ženklas būtų suprastas kaip reklaminė informacija, skatinanti atitinkamą vartotoją įsigyti nagrinėjamas prekes ir (arba) jam nurodanti, kokių rezultatų galima tikėtis jas naudojant.

33 Antra, priešingai nei tvirtina ieškovė, iš ginčijamo sprendimo nematyti, kad Apeliacinė taryba neatsižvelgė į prekių ženklo TAME IT daromą bendrą įspūdį. Iš tikrųjų Apeliacinė taryba rėmėsi nagrinėjamą žymenį sudarančių žodžių deriniu, kad konstatuotų, jog šis derinys atitinka bendras anglų kalbos žodžių sandaros ir tarimo taisykles, ir žodžių junginiu „tame it“ kaip visuma, kad konstatuotų, jog jis būtų suvoktas kaip visiškai reklaminė informacija. Be to, ji padarė išvadą, kad „(ekspertas) buvo teisus manydamas, jog žodžių derinys „tame it“ neturi skiriamųjų požymių (nagrinėjamų prekių atžvilgiu)“. Todėl Apeliacinės tarybos negalima kaltinti tuo, kad ji neatsižvelgė į bendrą įspūdį, kurį prekių ženklas TAME IT darytų atitinkamai visuomenei.

34 Trečia, ieškovė tvirtina, kad aplinkybė, jog Apeliacinė taryba nepateikė žodžių junginio „tame it“ vartojimo apibūdinant nagrinėjamas prekes pavyzdžių, įrodo, kad prekių ženklas TAME IT yra tinkamas atskirti šias prekes nuo kitos komercinės kilmės prekių. Šiuo atžvilgiu pakanka priminti, kad nors aplinkybė, jog prekių ženklas gali būti bendrai naudojamas prekyboje atitinkamoms prekėms ar paslaugoms pateikti, yra svarbus kriterijus pagal Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies c punktą (dabar – Reglamento Nr. 207/2009 7 straipsnio 1 dalies c punktas), šis kriterijus nėra tas, į kurį atsižvelgiant turėtų būti aiškinamas to paties reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punktas (2004 m. rugsėjo 16 d. Teisingumo Teismo sprendimo *SAT.1 prieš VRDT*, C-329/02 P, Rink. p. I-8317, 36 punktas ir 2005 m. rugsėjo 15 d. Teisingumo Teismo sprendimo *BioID prieš VRDT*, C-37/03 P, Rink. p. I-7975, 61 ir 62 punktai). Iš to išplaukia, kad Apeliacinė taryba, nustačiusi, jog prekių ženklas TAME IT neturi skiriamųjų požymių Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto prasme, neturėjo pateikti tokių pavyzdžių. Todėl šį argumentą reikia atmesti kaip netinkamą.

35 Ketvirta, dėl argumento, susijusio su tuo, kad *United Kingdom Intellectual Property Office* (Jungtinės Karalystės intelektinės nuosavybės tarnyba) įregistravo žodinį prekių ženklą TAME Nicos sutarties 3 klasės prekėms, ir darant prielaidą, kad šis argumentas kaip ir jam pagrįsti pateikti įrodymai yra priimtini, nors VRDT tai ginčija, pakanka priminti, kad Bendrijos prekių ženklų sistema yra autonominė sistema, siekianti jai būdingų tikslų, o jos taikymas nepriklauso nuo nacionalinių sistemų (2000 m. gruodžio 5 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Messe München prieš VRDT (electronica)*, T-32/00, Rink. p. II-3829, 47 punktas ir 2009 m. sausio 21 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *giropay prieš VRDT (GIROPAY)*, T-399/06, nepaskelbta Rinkinyje, 46 punktas). Todėl tai, ar žymuo yra registruotinas, ar saugotinas kaip Bendrijos prekių ženklas, turi būti vertinama remiantis tik atitinkamais Bendrijos teisės aktais. Tad VRDT ir prireikus Bendrijos teismams nėra privalomas valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje priimtas sprendimas, kuriuo pripažįstama, jog tas pats žymuo yra registruotinas kaip nacionalinis prekių ženklas. Taip yra net tuo atveju, jei toks sprendimas priimtas taikant nacionalinės teisės aktus, suderintus su 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmąja Tarybos direktyva 89/104/EEB, skirta valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 92–98), arba valstybėje, kuri priklauso tai kalbinei zonai, iš kurios nagrinėjamas prekių ženklas yra kilęs (2002 m. vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *Streamserve prieš VRDT (STREAMSERVE)*, T-106/00, Rink. p. II-723, 47 punktas ir minėto sprendimo *GIROPAY* 46 punktas). Taigi ir šį argumentą reikia atmesti.

36 Penkta, reikia priminti, kad, remiantis teismų praktika, kalbant apie iš žodžių sudarytą žymenį, galimas skiriamasis požymis iš dalies gali būti nagrinėjamas atskirai kiekvieno iš jį sudarančių žodžių atžvilgiu, tačiau bet kuriuo atveju nagrinėjant šį požymį reikia atsižvelgti į visumą, kurią jie sudaro. Iš tiesų vien aplinkybė, kad kiekviena iš šių dalių, nagrinėjama atskirai, neturi skiriamųjų požymių, nepašalina galimybės, kad jų derinys gali turėti skiriamąjį požymį (šio sprendimo 34 punkte minėto sprendimo *SAT.1 prieš VRDT* 28 punktas ir 2008 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo *BYK-Chemie prieš VRDT (Substance for Success)*, T-58/07, nepaskelbta Rinkinyje, 18 punktas). Remiantis šia teismų praktika, nurodydama, kad „prašomą įregistruoti žymenį sudaro tik paprasčiausia jį sudarančių elementų suma“, Apeliacinė taryba tik konstatavo, jog prekių ženklas TAME IT reiškia paprasčiausią žodžių „tame“ ir „it“ derinį ir kad todėl jį, kaip visumą, atitinkama visuomenė iš pirmo žvilgsnio laikytų visiškai reklamine informacija. Taigi šiuo tvirtinimu nesiekiama, kaip teigia ieškovė, nurodyti prekių ženklo TAME IT kūrybinio ir įsivaizduojamojo pobūdžio trūkumo. Todėl ir šį argumentą reikia atmesti.

37 Iš viso to, kas išdėstyta, išplaukia, kad, remiantis Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytu pagrindu, Apeliacinė taryba teisingai atsisakė išplėsti apsaugą, kurią tarptautinė registracija suteikė žodiniam prekių ženklui TAME IT, Europos bendrijos teritorijos atžvilgiu eteriniams aliejams, kosmetikai ir plaukų losjonams.

38 Todėl reikia atmesti kaip nepagrįstą vienintelį pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 7 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu, ir visą ieškinį.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

39 Pagal Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi ieškovė pralaimėjo bylą, ji turi padengti VRDT bylinėjimosi išlaidas pagal šios pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,

PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (pirmoji kolegija)

nusprendžia:

1. Atmesti ieškinį.

2. ***Wella AG*** **padengia bylinėjimosi išlaidas.**

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Paskelbta 2009 m. rugsėjo 15 d. viešame posėdyje Liuksemburge.

Parašai.