WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (pierwsza izba)

z dnia 15 września 2009 r.*

W sprawie T-471/07

Wella AG, z siedzibą w Darmstadt (Niemcy), reprezentowana przez adwokatów B. Klingberga oraz K. Sandberga,

strona skarżąca,

przeciwko

Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Botisa, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana,

mającej za przedmiot skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 24 października 2007 r. (sprawa R 713/2007-2) dotyczącą rozszerzenia terytorialnego na Wspólnotę Europejską ochrony wynikającej z międzynarodowej rejestracji słownego znaku towarowego TAME IT,

* Język postępowania: angielski.

SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (pierwsza izba),

w składzie: V. Tiili, prezes, F. Dehousse i I. Wiszniewska-Białecka (sprawozdawca), sędziowie,

sekretarz: N. Rosner, administrator,

po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 21 grudnia 2007 r.,

po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 19 marca 2008 r.,

po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 17 lutego 2009 r.,

wydaje następujący

Wyrok

Okoliczności powstania sporu

1 W dniu 10 stycznia 2006 r. skarżąca Wella AG uzyskała w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) międzynarodową rejestrację słownego znaku towarowego TAME IT dla towarów należących do klasy 3

w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r. ze zmianami i odpowiadającej następującemu opisowi: „mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów”.

2 W dniu 20 kwietnia 2006 r. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) został, zgodnie z art. 3 ter Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz.U. 2003, L 296, s. 22, zwanego dalej „protokołem madryckim”), powiadomiony o wniosku o rozszerzenie terytorialne na Wspólnotę Europejską ochrony wynikającej z tej międzynarodowej rejestracji.

3 W dniu 20 października 2006 r. OHIM zawiadomił o tymczasowej odmowie z urzędu udzielenia we Wspólnocie Europejskiej prawa ochronnego na znak towarowy TAME IT zgodnie z art. 5 protokołu madryckiego i zasadą 113 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 303, s. 1), ze zmianami, dla wszystkich towarów objętych międzynarodową rejestracją. W uzasadnieniu tej odmowy wskazano brak charakteru odróżniającego znaku towarowego TAME IT w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) ze zmianami [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)].

4 W dniu 21 grudnia 2006 r. skarżąca udzieliła odpowiedzi na zarzuty podniesione w zawiadomieniu o tymczasowej odmowie.

5 Decyzją z dnia 9 marca 2007 r. (zwaną dalej „decyzją eksperta") ekspert odmówił rozszerzenia na Wspólnotę Europejską ochrony udzielonej znakowi towarowemu TAME IT dla wszystkich towarów ze względu na brak charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

6 W dniu 9 maja 2007 r. skarżąca wniosła do OHIM odwołanie od tej decyzji na podstawie art. 57–62 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009).

7 Decyzją z dnia 24 października 2007 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją") Druga Izba Odwoławcza OHIM uwzględniła częściowo odwołanie. Izba Odwoławcza uznała zasadniczo, że towary, dla których wniesiono o rozszerzenie terytorialne ochrony na Wspólnotę Europejską, stanowią towary powszechnego użytku, że właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych anglojęzycznych konsumentów Wspólnoty właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, że czasownik „to tame" oznacza, między innymi, „nadać miękkość" „uspokajać lub kontrolować" lub „ułożyć" oraz że zestawienie słów „tame it" jest zgodne z zasadami gramatyki i składni języka angielskiego. Izba Odwoławcza wywnioskowała z tego, iż w odniesieniu do płynów do pielęgnacji włosów, kosmetyków i olejków eterycznych — przy czym dwie ostatnie kategorie produktów mogą być również używane do nadania miękkości włosom — właściwy krąg odbiorców będzie postrzegał wyrażenie „tame it" w sposób wyraźny, natychmiastowy i bez żadnych domysłów jako wypowiedź czysto reklamową informującą o skutkach, z jakimi można się liczyć przy używaniu tych towarów. Stwierdziła ona w związku z tym, że znak towarowy TAME IT jest całkowicie pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do tych towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Izba Odwoławcza uznała natomiast, że nie można było ustanowić żadnego właściwego powiązania między znakiem towarowym TAME IT a „mydłami, środkami perfumeryjnymi, środkami do czyszczenia zębów" i że w konsekwencji nie mogła stwierdzić braku charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w odniesieniu do tych towarów. W świetle tych ustaleń Izba Odwoławcza, po pierwsze, oddaliła odwołanie i utrzymała w mocy decyzję eksperta o odmowie wskazania Wspólnoty Europejskiej w międzynarodowej rejestracji znaku towarowego TAME IT dla „olejków eterycznych, kosmetyków i płynów do pielęgnacji włosów" i, po drugie, uchyliła decyzję eksperta i w konsekwencji udzieliła zezwolenia na wskazanie Wspólnoty Europejskiej w międzynarodowej rejestracji znaku towarowego TAME IT dla „mydeł, środków perfumeryjnych, środków do czyszczenia zębów".

Żądania stron

8 Skarżąca wnosi do Sądu o:

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim oddala ona odwołanie od decyzji eksperta;

— obciążenie OHIM kosztami postępowania.

9 OHIM wnosi do Sądu o:

— oddalenie skargi;

— obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Co do prawa

10 W uzasadnieniu skargi skarżąca podnosi jedynie zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94. Jej podstawowe argumenty sprowadzają się do tego, że znak

towarowy TAME IT nie jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu tego przepisu w odniesieniu do „olejków eterycznych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów”.

11 OHIM kwestionuje argumenty skarżącej.

12 Zgodnie z art. 146 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 151 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską ma, od dnia wskazania Wspólnoty Europejskiej, o którym mowa w art. 3 ter ust. 2 protokołu madryckiego, ten sam skutek co zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego. Artykuł 149 ust. 1 tego rozporządzenia (obecnie art. 154 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) stanowi, że rejestracje międzynarodowe wskazujące Wspólnotę Europejską podlegają badaniu w odniesieniu do bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji w taki sam sposób jak zgłoszenia wspólnotowych znaków towarowych.

13 Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 nie są rejestrowane znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru. Artykuł 7 ust. 2 tego rozporządzenia (obecnie art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009) stanowi, że ust. 1 stosuje się bez względu na fakt, że podstawy odmowy rejestracji istnieją tylko w części Wspólnoty.

14 Znaki towarowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, są uważane za niemogące pełnić podstawowej funkcji znaku towarowego, która polega na wskazywaniu pochodzenia handlowego towaru lub usługi, aby umożliwić w ten sposób konsumentowi nabywającemu towar lub usługę oznaczone danym znakiem towarowym dokonanie przy późniejszym zakupie takiego samego wyboru, jeśli doświadczenie okazało się pozytywne, lub dokonanie odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne [zob. wyroki Sądu: z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-34/00 Eurocool Logistik przeciwko OHIM (EUROCOOL), Rec. s. II-683, pkt 37; z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie T-424/07 Pioneer Hi-Bred International przeciwko OHIM (OPTIMUM), niepublikowany w Zbiorze, pkt 20].

15 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nie można odmówić rejestracji znaku towarowego składającego się z oznaczeń lub wskazówek, które są ponadto wykorzystywane jako slogany reklamowe, wyznaczniki jakości lub namowy do kupna towarów lub usług, do których znak towarowy się odnosi, tylko z tytułu takiego wykorzystywania. Jednakże oznaczenie, które, tak jak slogan reklamowy, spełnia inne funkcje niż funkcja znaku towarowego w klasycznym rozumieniu, posiada charakter odróżniający w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jedynie wtedy, gdy może być postrzegane bezpośrednio jako wskazówka pochodzenia handlowego danych towarów lub usług w celu pozwolenia właściwemu kręgowi odbiorców na odróżnienie, bez możliwego prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, towarów i usług uprawnionego ze znaku towarowego od towarów i usług mających odmienne pochodzenie handlowe [wyroki Sądu: z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie T-122/01 Best Buy Concepts przeciwko OHIM (BEST BUY), Rec. s. II-2235, pkt 21; z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie T-184/07 Avon Products przeciwko OHIM (ANEW ALTERNATIVE, niepublikowany w Zbiorze, pkt 22].

16 Brak charakteru odróżniającego można stwierdzić już wtedy, gdy semantyczna zawartość rozpatrywanego oznaczenia słownego wskazuje konsumentom jedną z cech towaru lub usługi, która dotyczy jego lub jej wartości rynkowej i, chociaż nie jest precyzyjna, zawiera przesłanie reklamowe lub zachęcające do zakupu, które przez właściwy krąg odbiorców odbierane jest przede wszystkim jako takie, a nie jako wskazówka pochodzenia handlowego danego towaru lub usługi [wyroki Sądu: z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-281/02 Norma Lebensmittelfilialbetrieb przeciwko OHIM (Mehr für Ihr Geld), Zb.Orz. s. II-1915, pkt 31; z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie T-128/07 Suez przeciwko OHIM (Delivering the essentials of life), niepublikowany w Zbiorze, pkt 20].

17 Ponadto charakter odróżniający znaku towarowego należy oceniać z uwzględnieniem, po pierwsze, towarów lub usług objętych wnioskiem o rejestrację czy ochronę we Wspólnocie Europejskiej, a, po drugie, sposobu postrzegania go przez właściwy krąg odbiorców, który składa się z przeciętnego konsumenta tych towarów lub usług [wyrok Sądu z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie T-88/00 Mag Instrument przeciwko OHIM (Kształt latarek kieszonkowych), Rec. s. II-467, pkt 30; ww. w pkt 16 wyrok w sprawie Delivering the essentials of life, pkt 21].

18 Wreszcie z orzecznictwa wynika, że w sytuacji gdy wniesiono o rejestrację wspólnotowego znaku towarowego lub o udzielenie ochrony wynikającej z rejestracji międzynarodowej we Wspólnocie Europejskiej dla wszystkich towarów należących do danej kategorii, bez rozróżnienia między tymi towarami, okoliczność, że rozpatrywany

znak towarowy jest pozbawiony charakteru odróżniającego jedynie w odniesieniu do niektórych towarów należących do tej kategorii, nie stoi na przeszkodzie uznaniu braku charakteru odróżniającego rozpatrywanego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów należących do tej kategorii [zob. podobnie i analogicznie wyroki Sądu: z dnia 7 czerwca 2001 r. w sprawie T-359/99 DKV przeciwko OHIM (EuroHealth), Rec. s. II-1645, pkt 33; z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-304/06 Reber przeciwko OHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Zb.Orz. s. II-1927, pkt 92].

19 W niniejszej sprawie skarżąca kwestionuje odmowę przez Izbę Odwoławczą wskazania Wspólnoty Europejskiej w międzynarodowej rejestracji znaku towarowego TAME IT dla „olejków eterycznych, kosmetyków, płynów do pielęgnacji włosów" (zwanych dalej „rozpatrywanymi towarami").

20 Na wstępie, uwzględniając charakter rozpatrywanych towarów, które są towarami powszechnego użytku, oraz okoliczność, że znak towarowy TAME IT składa się ze słów pochodzących z języka angielskiego, należy stwierdzić, iż Izba Odwoławcza słusznie przyjęła, że właściwy krąg odbiorców składa się z przeciętnych anglojęzycznych konsumentów właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych, czego ponadto strony nie kwestionują. W związku z tym należy ocenić, czy z punktu widzenia postrzegania przez przeciętnego angielskiego konsumenta Izba Odwoławcza słusznie uznała, że znak towarowy TAME IT był w odniesieniu do rozpatrywanych towarów pozbawiony charakteru odróżniającego.

21 W tym zakresie należy, po pierwsze, podkreślić, że — jak stwierdziła Izba Odwoławcza — angielski czasownik „to tame" oznacza między innymi „nadać miękkość" „uspokajać lub ujarzmiać", lub „ułożyć". Izba Odwoławcza zaznaczyła ponadto, czego skarżąca nie kwestionowała, że skarżąca używa na swojej stronie internetowej w Zjednoczonym Królestwie czasownika „to tame" w znaczeniu „nadać miękkość", aby zachęcać do zakupu niektórych z jej produktów do pielęgnacji włosów.

22 Po drugie, jak utrzymuje skarżąca, angielski zaimek rodzaju nijakiego „it" może teoretycznie posiadać różne znaczenia, zostawiając zatem konsumentowi pewien zakres interpretacji w przedmiocie tego, do czego czasownik „to tame" się odnosi. Jednakże, jak zaznacza OHIM, z orzecznictwa, które przywołano w pkt 17 powyżej, wynika, że charakter odróżniający znaku towarowego nie powinien być oceniany abstrakcyjnie, lecz w odniesieniu do towarów, dla których wniesiono o jego ochronę. W niniejszej sprawie towary, o których mowa, to płyny do pielęgnacji włosów, kosmetyki, olejki eteryczne. Co się tyczy płynów do pielęgnacji włosów, są one z definicji przeznaczone do włosów. Co się tyczy kosmetyków i olejków eterycznych, z pewnością, jak podnosi skarżąca, te kategorie obejmują towary inne niż produkty przeznaczone do włosów. Jednakże nie zmienia to faktu, jak podkreśliła Izba Odwoławcza, że kategoria kosmetyków ogólnie zawiera kosmetyki przeznaczone do włosów i że niektóre olejki eteryczne mogą być używane do nadania włosom miękkości. W tym zakresie skarżąca ogranicza się do twierdzenia, bez przedstawienia dowodów na jego poparcie, że olejki eteryczne są produktami „nieprzeznaczonymi zwykle" do pielęgnacji włosów i że kategoria kosmetyków obejmuje „raczej preparaty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, […] olejki i sole do kąpieli, jak również kosmetyki do makijażu […]".

23 Tymczasem, jak podkreśla OHIM, zaimek „it" może w języku angielskim zastąpić słowo „włosy", ponieważ angielskie słowo „hair" jest powszechnie używane w liczbie pojedynczej. Zatem w odniesieniu do płynów do pielęgnacji włosów, kosmetyków do pielęgnacji włosów i olejków eterycznych, które mogą być używane do włosów, zaimek „it" będzie postrzegany jako odnoszący się do włosów.

24 Po trzecie, nie jest kwestionowane, że wyrażenie „tame it" jest zbudowane zgodnie z zasadami gramatyki i składni języka angielskiego. Ponadto wyrażenie „tame it" zawiera czasownik w trybie rozkazującym.

25 Wynika z tego, że w odniesieniu do płynów do pielęgnacji włosów, kosmetyków do pielęgnacji włosów i olejków eterycznych, które mogą być używane do włosów, znak towarowy TAME IT będzie postrzegany przez przeciętnego anglojęzycznego konsumenta jako wyrażający nakaz lub zaproszenie do używania tych produktów celem nadania miękkości włosom, ich ujarzmienia czy ułożenia. Zawartość semantyczna znaku towarowego TAME IT wskazuje zatem właściwemu konsumentowi

pozytywną cechę tych towarów, związaną z ich wartością rynkową, ponieważ przy ich używaniu efekt nadawania włosom miękkości lub ich ujarzmienia jest istotny dla konsumenta.

26 W konsekwencji konsument, który spotka się ze znakiem towarowym TAME IT w odniesieniu do płynów do pielęgnacji włosów, kosmetyków do pielęgnacji włosów czy olejków eterycznych, które mogą być używane do włosów, będzie go od razu postrzegał raczej jako przesłanie reklamowe lub zachęcające go do użycia tych towarów lub informujące go o skutkach, z jakimi można się liczyć przy ich używaniu, a nie jako wskazówkę ich pochodzenia handlowego.

27 Skarżąca niesłusznie utrzymuje, że wobec tego, iż czasownik „to tame" posiada różne znaczenia, z których zasadnicze sprowadza się do oswajania dzikich zwierząt, to przesłanie reklamowe lub zachęcające do zakupu nie będzie przekazane w sposób wyraźny, bezpośredni i natychmiastowy. Zgodnie bowiem z przywołanym powyżej w pkt 17 orzecznictwem okoliczność, że czasownik „to tame" czy wyrażenie „tame it", rozważane bez związku z rozpatrywanymi towarami, posiadają inne znaczenia niż to, jakie przyjęła Izba Odwoławcza — i nawet zakładając, że przedstawione w tym względzie przez skarżącą dowody zostałyby dopuszczone — jest bez znaczenia. Z tego samego powodu nie można ponadto skutecznie zarzucić Izbie Odwoławczej, że pominęła mnogość znaczeń sugerowanych powiązaniem między słowami „tame" i „it".

28 Mając na względzie te ustalenia, należy dojść do wniosku, że znak towarowy TAME IT w odniesieniu do płynów do pielęgnacji włosów, kosmetyków do pielęgnacji włosów i olejków eterycznych, które mogą być używane do włosów, oraz w zakresie, w jakim zachęca konsumenta do używania tych towarów lub informuje go o skutkach, z jakimi można się liczyć przy ich używaniu, będzie postrzegany w sposób natychmiastowy przez właściwy krąg odbiorców raczej jako wypowiedź reklamowa niż jako wskazanie pochodzenia handlowego tych towarów. W konsekwencji, mając na względzie przywołaną w pkt 18 powyżej zasadę, Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła, że znak towarowy TAME IT jest pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do wszystkich rozpatrywanych towarów.

29 W tym zakresie należy dodać, iż zgodnie z art. 44 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009) zgłaszający dany znak towarowy może w każdej chwili wycofać zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego lub ograniczyć zawarty w nim wykaz towarów lub usług. Zatem możliwość ograniczenia wykazu towarów i usług przysługuje jedynie zgłaszającemu wspólnotowy znak towarowy, który może w każdej chwili skierować w tym zakresie wniosek do OHIM [wyroki Sądu: z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-219/00 Ellos przeciwko OHIM (ELLOS), Rec. s. II-753, pkt 61; z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie T-402/02 Storck przeciwko OHIM (Kształt papierka od cukierka), Zb.Orz. s. II-3849, pkt 33]. Zgodnie z art. 149 ust. 1 rozporządzenia nr 40/94 powinno to mieć zastosowanie również w odniesieniu do wniosku o wskazanie Wspólnoty Europejskiej w międzynarodowej rejestracji.

30 W niniejszej sprawie skarżąca mogła wnosić o takie ograniczenie, jak przewiduje to art. 149 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 154 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009), zwłaszcza w odpowiedzi na zawiadomienie o tymczasowej odmowie z urzędu, które przyznało jej, zgodnie z zasadą 112 ust. 1 i zasadą 113 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 2868/95, dwumiesięczny termin na usunięcie braków, będących podstawą tej tymczasowej odmowy — a mianowicie, braku charakteru odróżniającego znaku towarowego TAME IT w odniesieniu do towarów, dla których wniesiono o ochronę we Wspólnocie Europejskiej, mając na uwadze, że znak ten będzie postrzegany jako wypowiedź dotycząca pozytywnych skutków, jakie produkty te wywierają na włosy. Jednakże skarżąca nie ograniczyła wykazu towarów, dla których wniesiono o ochronę znaku towarowego TAME IT we Wspólnocie Europejskiej. W konsekwencji, a także mając na uwadze przywołane w pkt 18 powyżej orzecznictwo, skarżąca nie może obecnie skutecznie podnosić, że znak towarowy TAME IT posiada charakter odróżniający w odniesieniu do niektórych kosmetyków i niektórych nieprzeznaczonych do włosów olejków eterycznych.

31 Również pozostałe argumenty skarżącej nie pozwalają na podważenie wniosku, że znak towarowy TAME IT jest pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do wszystkich rozpatrywanych towarów.

32 Po pierwsze, należy stwierdzić, że w przeciwieństwie do tego, co podnosi skarżąca, okoliczność, iż wyrażenie „tame it" zawiera czasownik w trybie rozkazującym, nie przyznaje znakowi towarowemu TAME IT charakteru odróżniającego. Jak podkreśla OHIM, użycie czasowników w trybie rozkazującym jest rozpowszechnione w dziedzinie

reklamy. W konsekwencji tym bardziej znak ten, na pierwszy rzut oka, będzie postrzegany jako przesłanie reklamowe zachęcające właściwego konsumenta do używania rozpatrywanych towarów lub informujące go o skutkach, z jakimi można się liczyć przy ich używaniu.

33 Po drugie, w przeciwieństwie do twierdzeń skarżącej, z zaskarżonej decyzji nie wynika, by Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę całościowego wrażenia wywieranego przez znak towarowy TAME IT. Izba Odwoławcza odniosła się bowiem, z jednej strony, do „zestawienia słów, z których składa się rozpatrywane oznaczenie", aby stwierdzić, że to zestawienie jest zgodne z budową i zwykłymi zasadami wymowy w języku angielskim, a, z drugiej strony, do całego wyrażenia „tame it", aby stwierdzić, że znak ten będzie postrzegany jako wypowiedź czysto reklamowa. Doszła również do wniosku, że „[ekspert] słusznie uznał, iż zestawienie słów »tame it« jest pozbawione charakteru odróżniającego w odniesieniu do [rozpatrywanych towarów]". W konsekwencji nie można zarzucić Izbie Odwoławczej, że nie uwzględniła całościowego wrażenia, jakie znak towarowy TAME IT może wywierać na właściwym kręgu odbiorców.

34 Po trzecie, skarżąca utrzymuje, iż nieprzedstawienie przez Izbę Odwoławczą żadnego przykładu używania wyrażenia „tame it" dla oznaczenia rozpatrywanych towarów, świadczy o tym, że znak towarowy TAME IT jest w stanie odróżnić te towary od towarów posiadających inne pochodzenie handlowe. W tym zakresie wystarczy przypomnieć, że o ile fakt powszechnego używania w obrocie znaku towarowego do prezentacji danych towarów i usług jest kryterium istotnym w ramach stosowania art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009], o tyle nie jest to kryterium istotne w ramach art. 7 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia (wyroki Trybunału: z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C-329/02 P SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-8317, pkt 36; z dnia 15 września 2005 r. w sprawie C-37/03 P BioID przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7975, pkt 61, 62). Wynika z tego, że stwierdzając, iż znak towarowy TAME IT jest pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, Izba Odwoławcza nie musiała przedstawiać takich przykładów. Ten argument należy zatem odrzucić jako nieistotny.

35 Po czwarte, co się tyczy argumentu wynikającego z rejestracji przez United Kingdom Intellectual Property Office (urząd własności intelektualnej Zjednoczonego Królestwa) słownego znaku towarowego TAME dla towarów należących do klasy 3 w rozumieniu porozumienia nicejskiego, przy założeniu, że zarówno ten argument, jak i dowody przedstawione na jego poparcie byłyby dopuszczalne, co kwestionuje OHIM, należy przypomnieć, że system wspólnotowych znaków towarowych jest autonomicznym systemem prawnym zmierzającym do osiągnięcia specyficznych celów, którego stosowanie nie jest uzależnione od żadnego systemu krajowego [wyroki Sądu: z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie T-32/00 Messe München przeciwko OHIM (electronica), Rec. s. II-3829, pkt 47; z dnia 21 stycznia 2009 r. w sprawie T-399/06 giropay przeciwko OHIM (GIROPAY), niepublikowany w Zbiorze, pkt 46]. W konsekwencji możliwość rejestracji oznaczenia czy objęcia go ochroną jako wspólnotowego znaku towarowego powinna być oceniana jedynie na podstawie właściwego ustawodawstwa wspólnotowego. A zatem OHIM i, w danym wypadku, sąd wspólnotowy nie są związane decyzją wydaną w państwie członkowskim czy też w państwie trzecim, która potwierdza możliwość rejestracji oznaczenia jako krajowego znaku towarowego. Tak jest również w przypadku, kiedy taka decyzja została wydana na podstawie ustawodawstwa krajowego zharmonizowanego na mocy pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. 1989, L 40, s. 1), czy też w państwie należącym do tego samego obszaru językowego, z którego pochodzi rozpatrywane oznaczenie słowne [wyroki Sądu: z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie T-106/00 Streamserve przeciwko OHIM (STREAMSERVE), Rec. s. II-723, pkt 47; ww. wyrok w sprawie GIROPAY, pkt 46]. Ten argument winien zatem być również odrzucony.

36 Po piąte, należy przypomnieć, iż zgodnie z orzecznictwem w przypadku oznaczenia składającego się ze słów badania ewentualnego charakteru odróżniającego można dokonać, po części, dla każdego z jego elementów rozpatrywanych odrębnie, jednakże w każdym razie musi być ono zależne od analizy całości, którą elementy te tworzą. Sama okoliczność, że każdy z tych elementów rozpatrywany odrębnie pozbawiony jest charakteru odróżniającego, nie wyklucza bowiem, że ich kombinacja może mieć charakter odróżniający [ww. w pkt 34 wyrok w sprawie SAT.1 przeciwko OHIM, pkt 28; wyrok Sądu z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie T-58/07 BYK-Chemie przeciwko OHIM (Substance for Success), niepublikowany w Zbiorze, pkt 18]. Zgodnie z tym orzecznictwem, w przypadku gdy Izba Odwoławcza potwierdziła, iż „zgłoszone oznaczenie [było] tylko zwykłą sumą tworzących je elementów", stwierdziła ona jedynie, że znak towarowy TAME IT nie posiadał innego znaczenia poza zwykłym zestawieniem słów „tame" i „it" oraz że w związku z tym rozpatrywany łącznie był nadal na pierwszy rzut oka postrzegany przez właściwy krąg odbiorców jako wypowiedź czysto reklamowa. Takie potwierdzenie nie miało jednak na celu, jak twierdzi skarżąca, wskazania na brak twórczego i fantazyjnego charakteru znaku towarowego TAME IT. Ten argument należy w konsekwencji również odrzucić.

37 Ze wszystkich powyższych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza słusznie odmówiła wskazania Wspólnoty Europejskiej w międzynarodowej rejestracji słownego znaku towarowego TAME IT w odniesieniu do olejków eterycznych, kosmetyków i płynów do pielęgnacji włosów ze względu na podstawę odmowy rejestracji przewidzianą w art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94.

38 W konsekwencji zarzut naruszenia art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzania nr 40/94, jak również całą skargę, należy oddalić jako bezzasadne.

W przedmiocie kosztów

39 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Wobec tego, że skarżąca przegrała sprawę, należy — zgodnie z żądaniem OHIM — obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów

SĄD (pierwsza izba)

orzeka, co następuje:

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Wella AG zostaje obciążona kosztami postępowania.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 15 września 2009 r.

Podpisy