ROZSUDOK SÚDU PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

z 15. septembra 2009 *

Vo veci T-471/07,

Wella AG, so sídlom v Darmstadte (Nemecko), v zastúpení B. Klingberg a K. Sandberg, advokáti,

žalobkyňa,

proti

Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT), v zastúpení D. Botis, splnomocnený zástupca,

žalovanému,

ktorej predmetom je žaloba proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu ÚHVT z 24. októbra 2007 (vec R 713/2007-2), týkajúcemu sa územného rozšírenia ochrany medzinárodného zápisu slovnej ochrannej známky TAME IT na Európske spoločenstvo,

* Jazyk konania: angličtina.

SÚD PRVÉHO STUPŇA
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV (prvá komora),

v zložení: predsedníčka komory V. Tiili, sudcovia F. Dehousse a I. Wiszniewska-Białecka (spravodajkyňa),

tajomník: N. Rosner, referent,

so zreteľom na žalobu podanú do kancelárie Súdu prvého stupňa 21. decembra 2007,

so zreteľom na vyjadrenie k žalobe podané do kancelárie Súdu prvého stupňa 19. marca 2008,

po pojednávaní zo 17. februára 2009,

vyhlásil tento

Rozsudok

Okolnosti predchádzajúce sporu

1 Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) udelila žalobkyni, Wella AG, 10. januára 2006 medzinárodný zápis slovnej ochrannej známky TAME IT pre výrobky patriace do triedy 3 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov

a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení, ktoré zodpovedajú tomuto opisu: „Mydlá, voňavkárske výrobky, éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody, prípravky na čistenie zubov“.

2 Dňa 20. apríla 2006 bolo Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) doručené oznámenie o žiadosti o územné rozšírenie ochrany tohto medzinárodného zápisu na Európske spoločenstvo podľa článku 3b Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok prijatého v Madride 27. júna 1989 (Ú. v. ES L 296, 2003, s. 22; Mim. vyd. 17/001, s. 317, ďalej len „madridský protokol“).

3 ÚHVT vydal 20. októbra 2006 oznámenie o predbežnom zamietnutí *ex officio* ochrany ochrannej známky TAME IT v Európskom spoločenstve v súlade s článkom 5 madridského protokolu a pravidlom 113 nariadenia Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 303, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 189) v znení zmien a doplnení, pre všetky výrobky, na ktoré sa medzinárodný zápis vzťahuje. Uplatňovaným dôvodom bol nedostatok rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky TAME IT podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [teraz článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 78, s. 1)].

4 Žalobkyňa 21. decembra 2006 odpovedala na námietky uvedené v oznámení o predbežnom zamietnutí.

5 Prieskumový pracovník rozhodnutím z 9. marca 2007 (ďalej len „rozhodnutie prieskumového pracovníka“) zamietol rozšíriť ochranu ochrannej známky TAME IT na Európske spoločenstvo pre všetky výrobky z dôvodu, že táto ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

6 Žalobkyňa podala 9. mája 2007 proti tomuto rozhodnutiu odvolanie na ÚHVT podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009).

7 Druhý odvolací senát ÚHVT rozhodnutím z 24. októbra 2007 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) čiastočne vyhovel odvolaniu. Odvolací senát v podstate usúdil, že výrobky, pre ktoré bolo územné rozšírenie ochrany na Európske spoločenstvo požadované, sú výrobkami bežnej spotreby, že príslušnú skupinu verejnosti tvoria priemerní, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní anglicky hovoriaci spotrebitelia Spoločenstva, že sloveso „to tame“ znamená predovšetkým „zjemniť“, „mať pod kontrolou alebo kontrolovať“ alebo „urobiť poddajným“ a že spojenie slov „tame it“ je v súlade s pravidlami gramatiky a syntaxe anglického jazyka. Odvolací senát na základe toho dospel k záveru, že v súvislosti s vlasovými vodami, kozmetickými prípravkami a éterickými olejmi — keďže tieto dve posledné uvedené kategórie výrobkov môžu byť tiež použité na zjemnenie vlasov — príslušná skupina verejnosti bude vnímať výraz „tame it“ jasne, okamžite a bez váhania ako čisto reklamný oznam, ktorý ju informuje o očakávaných účinkoch po použití týchto výrobkov. Na základe toho dospel k záveru, že ochranná známka TAME IT, čo sa týka týchto výrobkov, nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. Naopak odvolací senát usúdil, že nemožno určiť žiaden relevantný vzťah medzi ochrannou známkou TAME IT a „mydlami, voňavkárskymi výrobkami, éterickými olejmi, kozmetickými prípravkami, vlasovými vodami, prípravkami na čistenie zubov“, a preto nemohol dospieť k záveru o nedostatku rozlišovacej spôsobilosti podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pokiaľ ide o tieto výrobky. Vzhľadom na tieto skutočnosti odvolací senát na jednej strane zamietol odvolanie a potvrdil rozhodnutie prieskumového pracovníka v rozsahu, v akom zamietol vyznačenie Európskeho spoločenstva v medzinárodnom zápise ochrannej známky TAME IT pre „éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody“, a na druhej strane zrušil rozhodnutie prieskumového pracovníka a povolil vyznačenie Európskeho spoločenstva v medzinárodnom zápise ochrannej známky TAME IT pre „mydlá, voňavkárske výrobky, prípravky na čistenie zubov“.

Návrhy účastníkov konania

8 Žalobkyňa navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom zamieta odvolanie podané proti rozhodnutiu prieskumového pracovníka,

— zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.

9 ÚHVT navrhuje, aby Súd prvého stupňa:

— zamietol žalobu,

— zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania.

Právny stav

10 Žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94. V podstate tvrdí, že ochranná známka

TAME IT má rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle tohto ustanovenia, pokiaľ ide o výrobky „éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody“.

11 ÚHVT nesúhlasí s tvrdeniami žalobkyne.

12 Podľa článku 146 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 151 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) od dátumu vyznačenia Európskeho spoločenstva podľa článku 3b ods. 2 madridského protokolu má medzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, ten istý účinok ako prihláška ochrannej známky Spoločenstva. Článok 149 ods. 1 toho istého nariadenia (teraz článok 154 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) stanovuje, že medzinárodné zápisy, v ktorých je vyznačené Európske spoločenstvo, ako aj prihlášky ochranných známok Spoločenstva podliehajú preskúmaniu na absolútne dôvody odmietnutia ochrany.

13 Podľa článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sa do registra nezapíšu ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť. Článok 7 ods. 2 toho istého nariadenia (teraz článok 7 ods. 2 nariadenia č. 207/2009) stanovuje, že jeho odsek 1 sa bude uplatňovať napriek skutočnosti, že dôvody na zamietnutie existujú iba v časti Spoločenstva.

14 Ochranné známky uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 sú tie, ktoré sú považované za nespôsobilé plniť základnú funkciu ochrannej známky, čiže identifikovať obchodný pôvod výrobku alebo služby, aby tak spotrebiteľovi, ktorý získa výrobok alebo službu označenú ochrannou známkou, umožnili pri ich ďalšom získaní uskutočniť rovnakú voľbu, ak bola jeho skúsenosť pozitívna, alebo inú voľbu, ak bola jeho skúsenosť negatívna [rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Eurocool Logistik/ÚHVT (EUROCOOL), T-34/00, Zb. s. II-683, bod 37, a z 20. januára 2009, Pioneer Hi-Bred International/ÚHVT (OPTIMUM), T-424/07, neuverejnený v Zbierke, bod 20].

15 Podľa ustálenej judikatúry zápis ochrannej známky, ktorá pozostáva z označení alebo údajov, ktoré sú používané aj ako reklamné slogany, údaje o kvalite alebo stimuly, ktoré majú podnietiť nákup výrobkov alebo služieb označených ochrannou známkou, nie je ako taký v dôsledku tohto používania vylúčený. Ochranná známka, ktorá ako reklamný slogan plní iné funkcie, ako sú funkcie ochrannej známky v bežnom slova zmysle, má však rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 len v prípade, ak môže byť okamžite vnímaná ako označenie obchodného pôvodu dotknutých výrobkov alebo služieb, aby tak príslušnej skupine verejnosti umožnila bez akejkoľvek pravdepodobnosti zámeny odlíšiť výrobky alebo služby majiteľa ochrannej známky od tých s iným obchodným pôvodom [rozsudky Súdu prvého stupňa z 3. júla 2003, Best Buy Concepts/ÚHVT (BEST BUY), T-122/01, Zb. s. II-2235, bod 21, a z 26. novembra 2008, Avon Products/ÚHVT (ANEW ALTERNATIVE), T-184/07, neuverejnený v Zbierke, pod 22].

16 Pre zistenie, že nie je daná rozlišovacia spôsobilosť, postačuje, že významový obsah dotknutej slovnej ochrannej známky spotrebiteľovi naznačuje vlastnosť výrobku týkajúcu sa jeho trhovej hodnoty, ktorá, hoci nie je konkretizovaná, vychádza z propagačnej alebo reklamnej informácie vnímanej príslušnou skupinou verejnosti na prvom mieste, skôr ako označenie obchodného pôvodu predmetných výrobkov alebo služieb [rozsudky Súdu prvého stupňa z 30. júna 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/ÚHVT (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Zb. s. II-1915, bod 31, a z 12. marca 2008, Suez/ÚHVT (Delivering the essentials of life), T-128/07, neuverejnený v Zbierke, bod 20].

17 Rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky treba posudzovať jednak z pohľadu výrobkov a služieb uvedených v prihláške a jednak z pohľadu jej vnímania príslušnou skupinou verejnosti, ktorú tvorí priemerný spotrebiteľ týchto výrobkov a služieb [rozsudky Súdu prvého stupňa zo 7. februára 2002, Mag Instrument/ÚHVT (Tvar vreckových batérií), T-88/00, Zb. s. II-467, bod 30, a Delivering the essentials of life, už citovaný v bode 16 vyššie, bod 21].

18 Nakoniec z judikatúry vyplýva, že pokiaľ bolo požiadané o zápis ochrannej známky Spoločenstva alebo ochranu medzinárodného zápisu v Európskom spoločenstve pre všetky výrobky patriace do jednej kategórie bez určenia rozdielu medzi týmito výrobkami, skutočnosť, že predmetná ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť

len vo vzťahu k určitým výrobkom patriacim do tejto kategórie, nebráni tomu, aby bol konštatovaný nedostatok rozlišovacej spôsobilosti predmetnej ochrannej známky vo vzťahu ku všetkým výrobkom tejto kategórie [pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudky Súdu prvého stupňa zo 7. júna 2001, DKV/ÚHVT (EuroHealth), T-359/99, Zb. s. II-1645, bod 33, a z 9. júla 2008, Reber/ÚHVT — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Zb. s. II-1927, bod 92].

19 V prejednávanej veci žalobkyňa spochybňuje zamietnutie vyznačenia Európskeho spoločenstva v medzinárodnom zápise ochrannej známky TAME IT pre výrobky „éterické oleje, kozmetické prípravky, vlasové vody“ (ďalej len „dotknuté výrobky“) odvolacím senátom.

20 Vzhľadom na povahu dotknutých výrobkov, ktoré sú výrobkami bežnej spotreby, a skutočnosť, že ochranná známka TAME IT pozostáva zo slov anglického jazyka, je potrebné najprv uviesť, že odvolací senát správne konštatoval, že príslušnú skupinu verejnosti tvoria priemerní, riadne informovaní a primerane pozorní a obozretní anglicky hovoriaci spotrebitelia, čo navyše účastníci konania nespochybňujú. Preto z hľadiska vnímania priemerného anglicky hovoriaceho spotrebiteľa treba posúdiť, či odvolací senát správne právne posúdil, že ochranná známka TAME IT nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o dotknuté výrobky.

21 V tejto súvislosti po prvé treba uviesť, že ako to aj odvolací senát konštatoval, anglické slovo „to tame“ znamená predovšetkým „zjemniť“, „mať pod kontrolou alebo kontrolovať“ alebo „urobiť poddajným“. Odvolací senát okrem toho uviedol, že žalobkyňa používa na svojej internetovej stránke v Spojenom kráľovstve slovo „to tame“ na reklamu niektorých jej výrobkov pre starostlivosť o vlasy, proti čomu žalobkyňa nenamietala.

22 Po druhé, ako tvrdí žalobkyňa, anglické vecné zámeno „it“ môže mať teoreticky rozdielne významy, nechávajúc tak spotrebiteľovi určitú mieru voľnej úvahy, aby posúdil, na čo sloveso „to tame“ odkazuje. Ako však uvádza ÚHVT, z judikatúry uvedenej v bode 17 vyššie vyplýva, že rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky nemožno posudzovať abstraktne, ale z pohľadu výrobkov, pre ktoré sa jej ochrana žiada. V predmetnej veci sú dotknutými výrobkami vlasové vody, kozmetické prípravky a éterické oleje. Pokiaľ ide o vlasové vody, tie sú samy osebe určené na vlasy. Čo sa týka kozmetických prípravkov a éterických olejov, tieto kategórie, ako tvrdí žalobkyňa, určite zahŕňajú iné výrobky, ako sú výrobky určené na vlasy. Skutočnosťou však zostáva, ako to uviedol aj odvolací senát, že kategória kozmetických prípravkov zahŕňa vo všeobecnosti vlasové kozmetické prípravky a že medzi éterickými olejmi môžu byť niektoré výrobky používané na zjemnenie vlasov. V tejto súvislosti žalobkyňa navyše tvrdí, že éterické oleje „nie sú bežnými“ výrobkami na vlasovú starostlivosť a že kategória kozmetických výrobkov predstavuje „skôr výrobky určené na starostlivosť o pokožku,…, oleje a kúpeľové soli, ako aj dekoratívne kozmetické výrobky…“, bez toho, aby tieto tvrdenia doložila.

23 Ako zdôrazňuje ÚHVT, zámeno „it“ môže v anglickom jazyku nahradiť slovo „vlasy“, keďže anglické slovo „hair“ je vo všeobecnosti uvádzané v jednotnom čísle. V porovnaní s vlasovými vodami, kozmetickými vlasovými prípravkami a éterickými olejmi, ktoré možno použiť na vlasy, bude zámeno „it“ vnímané ako odkaz na vlasy.

24 Po tretie nie je spochybňované, že výraz „tame it“ je zložený v súlade s anglickými pravidlami gramatiky a syntaxe. Výraz „tame it“ navyše obsahuje vyčasované sloveso v rozkazovacom spôsobe.

25 Z toho vyplýva, že vo vzťahu k vlasovým vodám, kozmetickým vlasovým prípravkom a éterickým olejom, ktoré možno použiť na vlasy, bude priemerný anglicky hovoriaci spotrebiteľ vnímať ochrannú známku TAME IT ako nabádanie alebo výzvu na používanie týchto výrobkov na účely zjemnenia vlasov, ich kontrolovania alebo dosiahnutia ich poddajnosti. Sémantický obsah ochrannej známky TAME IT teda príslušnej skupine spotrebiteľov naznačuje kladnú vlastnosť výrobku týkajúcu sa jeho

trhovej hodnoty, pokiaľ je účinok zjemnenia alebo kontroly vlasov dôležitou funkciou, ktorú pri ich používaní spotrebiteľ hľadá.

26 Ak sa teda spotrebiteľ stretne s ochrannou známkou TAME IT v súvislosti s vlasovými vodami, vlasovými kozmetickými výrobkami a éterickými olejmi, ktoré možno použiť na vlasy, bude ju bezprostredne vnímať skôr ako propagačnú alebo reklamnú informáciu nabádajúcu ho k používaniu týchto výrobkov a/alebo informujúcu ho o očakávaných účinkoch po použití týchto výrobkov, než údaj o ich obchodnom pôvode.

27 Žalobkyňa nesprávne tvrdí, že vzhľadom na to, že sloveso „to tame“ má rozdielne významy, pričom hlavný význam odkazuje na krotenie divej zveri, nebude táto propagačná alebo reklamná informácia oznamovaná jasne, priamo a okamžite. V súlade s judikatúrou uvedenou v bode 17 vyššie totiž skutočnosť, že sloveso „to tame“ alebo výraz „tame it“, ak by nesúviseli s dotknutými výrobkami, by mali iné významy, ako sú tie, ktoré prijal odvolací senát — a to aj za predpokladu, že by bol dôkaz predložený žalobkyňou v tejto súvislosti prípustný — je neúčinná. Z toho istého dôvodu nemožno odvolaciemu senátu vytýkať, že nezohľadnil mnohovýznamovosť, ktorú vyvoláva spojenie slov „tame“ a „it“.

28 Vzhľadom na tieto skutočnosti je potrebné dospieť k záveru, že ochranná známka TAME IT vo vzťahu k vlasovým vodám, vlasovým kozmetickým prípravkom a éterickým olejom, ktoré možno použiť na vlasy, a v prípade, že nabáda spotrebiteľa používať tieto výrobky a/alebo ho informuje o očakávaných účinkoch po použití týchto výrobkov, bude príslušnou skupinou verejnosti vnímaná skôr ako reklamný odkaz než ako údaj o obchodnom pôvode týchto výrobkov. Preto vzhľadom na zásadu pripomenutú v bode 18 vyššie sa odvolací senát opodstatnene domnieval, že ochranná známka TAME IT nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky dotknuté výrobky.

29 V tomto ohľade treba dodať, že podľa článku 44 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 43 ods. 1 nariadenia č. 207/2009) môže prihlasovateľ kedykoľvek vziať späť svoju prihlášku ochrannej známky Spoločenstva alebo zúžiť zoznam výrobkov alebo služieb nachádzajúcich sa v tejto prihláške. Možnosť zúžiť zoznam výrobkov a služieb teda prináleží výlučne prihlasovateľovi ochrannej známky Spoločenstva, ktorý môže kedykoľvek zaslať žiadosť v tomto zmysle na ÚHVT [rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Ellos/ÚHVT (ELLOS), T-219/00, Zb. s. II-753, bod 61, a z 10. novembra 2004, Storck/ÚHVT (Motýľovitý tvar), T-402/02, Zb. s. II-3849, bod 33]. Podľa článku 149 ods. 1 nariadenia č. 40/94 to tak musí byť aj v prípade žiadosti o vyznačenie Európskeho spoločenstva v medzinárodnom zápise.

30 V predmetnej veci mala žalobkyňa možnosť vykonať takéto zúženie predovšetkým, ako to stanovuje aj článok 149 ods. 2 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 154 ods. 2 nariadenia č. 207/2009), v odpovedi na oznámenie o predbežnom zamietnutí ochrany, ktoré jej v súlade s pravidlom 112 ods. 1 a pravidlom 113 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 2868/95 poskytovalo dvojmesačnú lehotu na opravu nedostatkov, ktoré boli dôvodom tohto predbežného zamietnutia — a to nedostatok rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky TAME IT vo vzťahu k výrobkom, pre ktoré sa ochrana v Európskom spoločenstve žiadala, vzhľadom na to, že by bola vnímaná ako odkaz týkajúci sa kladných účinkov, ktoré majú tieto výrobky na vlasy. Žalobkyňa však nezúžila zoznam výrobkov, pre ktoré žiadala ochranu ochrannej známky TAME IT v Európskom spoločenstve. Žalobkyňa preto a tiež vzhľadom na judikatúru uvedenú v bode 18 vyššie, nemôže teraz účinne tvrdiť, že vo vzťahu k určitým kozmetickým prípravkom a určitým éterickým olejom, ktoré nie sú určené na vlasy, má ochranná známka TAME IT rozlišovaciu spôsobilosť.

31 Ostatné tvrdenia žalobkyne už nemôžu spochybniť záver, podľa ktorého ochranná známka TAME IT nemá rozlišovaciu spôsobilosť pre všetky dotknuté výrobky.

32 Po prvé je potrebné konštatovať, že v rozpore s tým, čo tvrdí žalobkyňa, skutočnosť, že výraz „tame it“ obsahuje vyčasované sloveso v rozkazovacom spôsobe, nedáva

ochrannej známke TAME IT rozlišovaciu spôsobilosť. Ako uvádza ÚHVT, použitie vyčasovaných slovies v rozkazovacom spôsobe je v oblasti propagácie bežné. To podporuje skutočnosť, že táto ochranná známka bude na prvý pohľad vnímaná ako propagačná alebo reklamná informácia nabádajúca príslušnú skupinu spotrebiteľov k používaniu dotknutých výrobkov a/alebo informujúca ju o očakávaných účinkoch po použití týchto výrobkov.

33 Po druhé v rozpore s tvrdeniami žalobkyne z napadnutého rozhodnutia nevyplýva, že odvolací senát nezohľadnil dojem, ktorý vyvoláva ochranná známka TAME IT. Odvolací senát sa totiž opieral jednak o „spojenie slov vytvárajúce dotknuté označenie", na základe čoho konštatoval, že toto spojenie je v súlade so zložením a s bežnými anglickými pravidlami výslovnosti, a jednak o výraz „tame it" ako celok, na základe čoho konštatoval, že tento výraz bude vnímaný ako čisto reklamný oznam. Odvolací senát tiež dospel k záveru, že „[prieskumový pracovník] správne posúdil, že spojenie slov ‚tame it' nemá rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o [dotknuté výrobky]". Nemožno preto odvolaciemu senátu vytýkať, že nezohľadnil celkový dojem, ktorý ochranná známka TAME IT u príslušnej skupiny verejnosti vyvoláva.

34 Po tretie žalobkyňa tvrdí, že skutočnosť, že odvolací senát neuviedol žiaden príklad používania výrazu „tame it" na označenie dotknutých výrobkov, dokazuje, že ochranná známka TAME IT je spôsobilá rozlíšiť tieto výrobky od tých, ktoré majú iný obchodný pôvod. V tejto súvislosti stačí pripomenúť, že hoci skutočnosť, že ochranná známka môže byť bežne používaná v obchodnom styku pri prezentácii dotknutých tovarov alebo služieb, je dôležitým kritériom v rámci článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 207/2009], nie je kritériom, podľa ktorého sa má vykladať článok 7 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia (rozsudky Súdneho dvora zo 16. septembra 2004, SAT.1/ÚHVT, C-329/02 P, Zb. s. I-8317, bod 36, a z 15. septembra 2005, BioID/ÚHVT, C-37/03 P, Zb. s. I-7975, body 61 a 62). Z toho vyplýva, že odvolací senát po tom, čo určil, že ochranná známka TAME IT nemá rozlišovaciu spôsobilosť v zmysle článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, nemusel uvádzať takéto príklady. Toto tvrdenie treba teda zamietnuť ako neúčinné.

35 Po štvrté, pokiaľ ide o tvrdenie založené na zápise ochrannej známky TAME IT na United Kingdom Intellectual Property Office (Úrad duševného vlastníctva Spojeného kráľovstva) pre výrobky patriace do triedy 3 v zmysle Niceskej dohody a za predpokladu, že toto tvrdenie, ako aj dôkaz predložený na jeho podporu, by boli prípustné, čo ÚHVT spochybňuje, stačí pripomenúť, že režim ochranných známok je autonómnym systémom s vlastnou sústavou charakteristických cieľov a pravidiel a uplatňuje sa nezávisle od akéhokoľvek vnútroštátneho systému [rozsudky Súdu prvého stupňa z 5. decembra 2000, Messe München/ÚHVT (electronica), T 32/00, Zb. s. II-3829, bod 47, a z 21. januára 2009, giropay/ÚHVT (GIROPAY), T-399/06, neuverejnený v Zbierke, bod 46]. Z tohto dôvodu musí byť spôsobilosť označenia na zápis ako ochrannej známky Spoločenstva posudzovaná výlučne na základe príslušnej právnej úpravy. ÚHVT, respektíve súdy Spoločenstva, nie sú preto viazané, hoci ich môžu zohľadniť, rozhodnutiami prijatými v členských štátoch, prípadne v tretích štátoch, ktoré sa týkajú spôsobilosti uvedeného označenia na zápis ako národnej ochrannej známky. Je to tak aj v prípade, že tieto rozhodnutia boli prijaté podľa zosúladenej vnútroštátnej právnej úpravy na základe prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (Ú. v. ES L 40, s. 1; Mim. vyd. 17/001, s. 92), alebo v štáte patriacom do lingvistickej oblasti, z ktorej dotknutá ochranná známka pochádza [rozsudky Súdu prvého stupňa z 27. februára 2002, Streamserve/ÚHVT (STREAMSERVE), T-106/00, Zb. s. II-723, bod 47, a GIROPAY, už citovaný, bod 46]. Toto tvrdenie musí byť teda zamietnuté.

36 Po piate je potrebné pripomenúť, že podľa judikatúry, pokiaľ ide o označenie zložené zo slov, časť skúmania prípadnej rozlišovacej spôsobilosti možno vykonať pre každý z jej prvkov samostatne, pričom táto rozlišovacia spôsobilosť musí v každom prípade závisieť od celkového skúmania prvkov, ktoré obsahuje. Samotná skutočnosť, že každý z týchto prvkov posudzovaný samostatne nemá rozlišovaciu spôsobilosť, totiž nevylučuje, že rozlišovaciu spôsobilosť môže mať ich kombinácia [rozsudok SAT.1/ÚHVT, už citovaný v bode 34 vyššie, bod 28, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 9. júla 2008, BYK-Chemie/ÚHVT (Substance for Success), T-58/07, neuverejnený v Zbierke, bod 18]. V súlade s touto judikatúrou, pokiaľ odvolací senát tvrdil, že „prihlasované označenie je iba jednoduchým súhrnom prvkov, z ktorých je zložené“, len konštatoval, že ochranná známka TAME IT nemá iný význam ako len jednoduchú kombináciu slov „tame“ a „it“ a na základe toho bude ako celok na prvý pohľad vnímaná príslušnou skupinou verejnosti ako čisto reklamný oznam. Toto tvrdenie teda nemalo za cieľ poukázať, ako tvrdí žalobkyňa, na nedostatok kreatívnosti alebo predstavivosti ochrannej známky TAME IT. Toto tvrdenie treba preto tiež zamietnuť.

37 Zo všetkého uvedeného vyplýva, že odvolací senát správne zamietol vyznačenie Európskeho spoločenstva v medzinárodnom zápise slovnej ochrannej známky TAME IT pre éterické oleje, kozmetické prípravky a vlasové vody vzhľadom na dôvod uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.

38 Jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 7 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 teda treba zamietnuť ako nedôvodný, ako aj žalobu v celom rozsahu.

O trovách

39 Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Súdu prvého stupňa účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhmi ÚHVT.

Z týchto dôvodov

SÚD PRVÉHO STUPŇA (prvá komora)

Rozhodol a vyhlásil:

1. Žaloba sa zamieta.

2. Wella AG je povinná nahradiť trovy konania.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 15. septembra 2009.

Podpisy