SODBA SODIŠČA PRVE STOPNJE (prvi senat)

z dne 15. septembra 2009 *

V zadevi T-471/07,

Wella AG s sedežem v Darmstadtu (Nemčija), ki jo zastopata B. Klingberg in K. Sandberg, odvetnika,

tožeča stranka,

proti

Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT), ki ga zastopa D. Botis, zastopnik,

tožena stranka,

zaradi tožbe zoper odločbo drugega odbora za pritožbe UUNT z dne 24. oktobra 2007 (zadeva R 713/2007-2) o ozemeljski razširitvi varstva mednarodne registracije besedne znamke TAME IT na Evropsko skupnost,

* Jezik postopka: angleščina.

SODIŠČE PRVE STOPNJE
EVROPSKIH SKUPNOSTI (prvi senat),

v sestavi V. Tiili, predsednica, F. Dehousse, sodnik, in I. Wiszniewska-Białecka (poročevalka), sodnica,

sodni tajnik: N. Rosner, administrator,

na podlagi tožbe, vložene v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 21. decembra 2007,

na podlagi odgovora na tožbo, vloženega v sodnem tajništvu Sodišča prve stopnje 19. marca 2008,

na podlagi obravnave z dne 17. februarja 2009

izreka naslednjo

Sodbo

Dejansko stanje

1 Mednarodni urad svetovne organizacije za intelektualno lastnino (WIPO) je 10. januarja 2006 tožeči stranki, družbi Wella AG, odobril mednarodno registracijo

besedne znamke TAME IT za proizvode iz razreda 3 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, ki ustrezajo temu opisu: „mila, parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losjoni za lase, zobne paste“.

2 Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) je 20. aprila 2006 prejel uradno obvestilo, na podlagi člena 3 ter Protokola k Madridskemu sporazumu o mednarodnem registriranju znamk, sprejetem v Madridu 27. junija 1989 (UL 2003, L 296, str. 22, v nadaljevanju: Madridski protokol), o zahtevi za ozemeljsko razširitev varstva te mednarodne registracije na Evropsko skupnost.

3 UUNT je 20. oktobra 2006 izdal obvestilo o začasni zavrnitvi po uradni dolžnosti varstva znamke TAME IT v Evropski skupnosti, skladno s členom 5 Madridskega protokola in pravilom 113 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL L 303, str. 1), kakor je bila spremenjena, za vse proizvode, na katere se mednarodna registracija nanaša. Navedeni razlog je bil neobstoj razlikovalnega učinka znamke TAME IT v smislu člena 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1), kakor je bila spremenjena (postal člen 7(1)(b) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL L 78, str. 1)).

4 Tožeča stranka je 21. decembra 2006 odgovorila na ugovore, navedene v obvestilu o začasni zavrnitvi.

5 Preizkuševalec je z odločbo z dne 9. marca 2007 (v nadaljevanju: odločba preizkuševalca) zavrnil razširitev varstva znamke TAME IT na Evropsko skupnost za vse proizvode z obrazložitvijo, da je ta znamka brez razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94.

6 Tožeča stranka je 9. maja 2007 na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 (postali členi od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009) pri UUNT vložila pritožbo zoper to odločbo.

7 Drugi odbor za pritožbe UUNT je z odločbo z dne 24. oktobra 2007 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbi delno ugodil. Odbor za pritožbe je v bistvu menil, da so proizvodi, za katere se zahteva ozemeljska razširitev varstva na Evropsko skupnost, proizvodi široke potrošnje, da upoštevno javnost sestavljajo povprečni, angleško govoreči potrošniki Skupnosti, ki so normalno obveščeni ter razumno pozorni in preudarni, da glagol „to tame“ med drugim pomeni „omehčati“, „ukrotiti ali nadzorovati“ ali „disciplinirati“ in da je besedna zveza „tame it“ v skladu s slovničnimi pravili in pravili skladnje angleškega jezika. Odbor za pritožbe je iz tega sklepal, da bo upoštevna javnost v zvezi z losjoni za lase, kozmetičnimi sredstvi in eteričnimi olji – zadnji dve kategoriji proizvodov sta lahko uporabljeni tudi za omehčanje las – izraz „tame it“ zaznala nemudoma, jasno in ne da bi ob tem pomislila na kaj drugega, kot le reklamno sporočilo, ki jo obvešča o pričakovanem učinku uporabe teh proizvodov. Iz tega je odbor za pritožbe sklepal, da je znamka TAME IT glede teh proizvodov brez kakršnega koli razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe 40/94. Nasprotno pa je menil, da med znamko TAME IT in „mili, parfumerijskimi izdelki, zobnimi pastami“ ni nobene upoštevne povezave in da zato glede teh proizvodov ne more ugotoviti neobstoja razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe 40/94. Na podlagi teh elementov je, po eni strani, zavrnil pritožbo in potrdil odločbo preizkuševalca v delu, v katerem je zavrnjeno imenovanje Evropske skupnosti v mednarodni registraciji znamke TAME IT za „eterična olja, kozmetična sredstva, losjone za lase“, in, po drugi strani, razglasil odločbo preizkuševalca za nično in, posledično, odobril imenovanje Evropske skupnosti v mednarodni registraciji znamke TAME IT za „mila, parfumerijske izdelke, zobne paste“.

Predlogi strank

8 Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– izpodbijano odločbo razglasi za nično v delu, v katerem je bila zavrnjena pritožba zoper odločbo preizkuševalca;

– UUNT naloži plačilo stroškov.

9 UUNT Sodišču prve stopnje predlaga, naj:

– tožbo zavrne;

– tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Pravo

10 Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94. V bistvu navaja, da znamka TAME IT glede proizvodov

„eterična olja, kozmetična sredstva, losjoni za lase“ ni brez razlikovalnega učinka v smislu te določbe.

11 UUNT izpodbija trditve tožeče stranke.

12 Člen 146(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 151(1) Uredbe št. 207/2009) določa, da ima mednarodna registracija, v kateri je imenovana Evropska skupnost, od datuma razširitve na Evropsko skupnost v skladu s členom 3 ter (2) Madridskega protokola, enak učinek kot prijava za znamko Skupnosti. Člen 149(1) te uredbe (postal člen 154(1) Uredbe št. 207/2009) določa, da so mednarodne registracije, v katerih je imenovana Evropska skupnost, podvržene preizkusu glede absolutnih razlogov za zavrnitev tako kot prijave za blagovne znamke Skupnosti.

13 Člen 7(1)(b) Uredbe 40/94 določa, da se kot znamke ne registrirajo znamke, ki so brez razlikovalnega učinka. Člen 7(2) te uredbe (postal člen 7(2) Uredbe št. 207/2009) določa, da se odstavek 1 uporablja ne glede na to, da razlogi proti registraciji obstajajo le v delu Skupnosti.

14 Znamke iz člena 7(1)(b) Uredbe 40/94 so tiste, ki ne morejo izpolnjevati bistvene vloge znamke, in sicer identificirati trgovskega izvora zadevnega proizvoda ali zadevne storitve, da bi s tem potrošniku, ki je pridobil z znamko označen proizvod ali storitev, omogočili, da med poznejšo pridobitvijo zadevnih proizvodov ali storitev ponovi nakup, če se je ta izkazal za pozitivnega, ali se mu izogne, če se je izkazal za negativnega (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Eurocool Logistik proti UUNT (EUROCOOL), T-34/00, Recueil, str. II-683, točka 37, in z dne 20. januarja 2009 v zadevi Pioneer Hi-Bred International proti UUNT (OPTIMUM), T-424/07, neobjavljena v ZOdl., točka 20).

15 V skladu z ustaljeno sodno prakso registracija znamke, ki je sestavljena iz znakov ali označb, ki se uporabljajo v oglasnem sloganu, prikazujejo kakovost ali vabijo k nakupu proizvodov ali storitev, na katere se znamka nanaša, ni izključena zaradi takšne uporabe. Vendar pa ima znamka, ki opravlja drugačne naloge kot znamka v tradicionalnem smislu, kot je oglasni slogan, razlikovalni učinek v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94 samo takrat, ko jo je neposredno mogoče zaznati kot pokazatelja izvora zadevnih proizvodov in storitev, tako da lahko javnost, ki so ji namenjeni, proizvode in storitve imetnika znamke brez verjetnosti zmede razlikuje od tistih z drugačnim trgovskim izvorom (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 3. julija 2003 v zadevi Best Buy Concepts proti UUNT (BEST BUY), T-122/01, Recueil, str. II-2235, točka 21, in z dne 26. novembra 2008 v zadevi Avon Products proti UUNT (ANEW ALTERNATIVE), T-184/07, neobjavljena v ZOdl., točka 22).

16 Za ugotovitev neobstoja razlikovalnega učinka zadošča, da pomen zadevne besedne znamke potrošniku prikaže vrsto proizvoda v povezavi z njegovo tržno vrednostjo, ki, čeprav ne določno, izvira iz promocijskih ali oglasnih značilnosti informacije, ki jo bo upoštevna javnost zaznala najprej in predvsem kot tako, ne pa kot pokazatelja trgovskega izvora zadevnih proizvodov ali storitev (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 30. junija 2004 v zadevi Norma Lebensmittelfilialbetrieb proti UUNT (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, ZOdl., str. II-1915, točka 31, in z dne 12. marca 2008 v zadevi Suez proti UUNT (Delivering the essentials of life), T-128/07, neobjavljena v ZOdl., točka 20).

17 Nenazadnje je treba razlikovalni učinek znamke, po eni strani, presojati glede na proizvode ali storitve, za katere je bila prijavljena ali se je zanje zahtevalo varstvo v Evropski skupnosti, in, po drugi strani, z vidika zaznavanja upoštevne javnosti, ki jo predstavlja povprečni potrošnik teh proizvodov ali storitev (sodba Sodišča prve stopnje z dne 7. februarja 2002 v zadevi Mag Instrument proti UUNT (Oblika žepnih svetilk), T-88/00, Recueil, str. II-467, točka 30, in zgoraj v točki 16 navedena sodba Delivering the essentials of life, točka 21).

18 Nazadnje je iz sodne prakse razvidno, da če se prijavi znamka Skupnosti ali zahteva varstvo mednarodne registracije v Evropski skupnosti za vse proizvode iz določene

kategorije ne da bi bilo med temi proizvodi vzpostavljeno razlikovanje, dejstvo, da zadevna znamka nima razlikovalnega učinka le glede določenih proizvodov iz te kategorije, ne preprečuje priznanja neobstoja razlikovalnega učinka zadevne znamke glede vseh proizvodov iz te kategorije (glej v tem smislu in po analogiji sodbi Sodišča prve stopnje z dne 7. junija 2001 v zadevi DKV proti UUNT (EuroHealth), T-359/99, Recueil, str. II-1645, točka 33, in z dne 9. julija 2008 v zadevi Reber proti UUNT – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, ZOdl., str. II-1927, točka 92).

19 V obravnavanem primeru tožeča stranka izpodbija odločitev odbora za pritožbe, ki je zavrnil imenovanje Evropske skupnosti v mednarodni registraciji znamke TAME IT za proizvode „eterična olja, kozmetična sredstva, losjoni za lase“ (v nadaljevanju: zadevni proizvodi).

20 Glede na naravo zadevnih proizvodov, ki so proizvodi široke potrošnje, in dejstvo, da je znamka TAME IT sestavljena iz angleških besed, je treba uvodoma navesti, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je upoštevna javnost sestavljena iz povprečnih, angleško govorečih potrošnikov, ki so običajno obveščeni in ustrezno pazljivi ter razumni, česar stranke tudi sicer ne izpodbijajo. Torej je treba vprašanje o tem, ali je upravičeno menil, da znamka TAME IT nima razlikovalnega učinka v zvezi z zadevnimi proizvodi, presojati glede na zaznavo povprečnega, angleško govorečega potrošnika.

21 V zvezi s tem je treba, prvič, opozoriti, da angleški glagol „to tame“, kot je ugotovil odbor za pritožbe, med drugim pomeni „omehčati“, „ukrotiti ali nadzorovati“ ali „disciplinirati“. Poleg tega je odbor za pritožbe navedel, ne da bi tožeča stranka temu oporekala, da tožeča stranka na svoji internetni strani v Združenem kraljestvu uporablja glagol „to tame“ v smislu “omehčati“ za promocijo nekaterih svojih proizvodov za nego las.

22 Drugič, v angleškem jeziku ima zaimek srednjega spola „it“ teoretično lahko različne pomene, s čimer je potrošniku prepuščeno nekaj svobode za razlago o tem, na kaj se glagol „to tame“ nanaša. Vendar, kot navaja UUNT, je iz sodne prakse, na katero je opozorjeno v točki 17 zgoraj, razvidno, da se razlikovalnega učinka znamke ne presoja abstraktno, temveč glede na proizvode, za katere se zahteva njena zaščita. V obravnavani zadevi so zadevni proizvodi losjoni za lase, kozmetična sredstva in eterična olja. Losjoni za lase so po definiciji namenjeni negi las. V zvezi s kozmetičnimi sredstvi in eteričnimi olji pa je res, da – kot to navaja tudi tožeča stranka – vključujejo poleg proizvodov, ki so namenjeni negi las, tudi druge proizvode. Vendar kljub temu velja, da kategorija kozmetičnih sredstev na splošno vključuje kozmetična sredstva za lase in da se nekatera izmed eteričnih olj lahko uporabljajo za omehčanje las, kot je to navedel odbor za pritožbe. V zvezi s tem vprašanjem tožeča stranka trdi le, da so eterična olja „neobičajni“ proizvod za nego las in da kategorija kozmetičnih sredstev vključuje „bolj proizvode za nego kože, […],olja in soli za kopeli ter dekorativna kozmetična sredstva […]“, ne da bi te trditve utemeljila.

23 Vendar, kot poudarja UUNT, se zaimek „it“ v angleškem jeziku lahko nadomesti z besedo „lasje“, glede na to, da je angleška beseda „hair“ zelo pogosto uporabljena v ednini. Tako bo v zvezi z losjoni za lase, kozmetiko za lase in eteričnimi olji, ki se lahko uporabijo za lase, zaimek „it“ zaznan v smislu, da se nanaša na lase.

24 Tretjič, dejstva, da je izraz „tame it“ sestavljen v skladu s slovničnimi pravili in pravili skladnje, se ne izpodbija. Poleg tega izraz „tame it“ vsebuje spregan glagol v velelnem naklonu.

25 Iz tega je razvidno, da bo v zvezi z losjoni za lase, kozmetiko za lase in eteričnimi olji, ki se lahko uporabljajo za nego las, povprečni angleško govoreči potrošnik znamko TAME IT zaznal kot ukaz ali vabilo k uporabi tega proizvoda, da bi se lasje omehčali, nadzorovali ali disciplinirali. Semantična vsebina znamke TAME IT upoštevnemu potrošniku torej prikaže pozitivne lastnosti teh proizvodov v zvezi z njihovo tržno

vrednostjo, ker je učinek omehčanja las ali nadzora nad njimi pomembna lastnost proizvodov, ki jo potrošnik pri njihovi uporabi želi doseči.

26 Zato bo potrošnik ob soočenju z znamko TAME IT – v zvezi z losjoni za lase, kozmetiko za lase in eteričnimi olji, ki se lahko uporabljajo za nego las – to takoj zaznal bolj kot promocijsko ali oglasno informacijo, ki ga napeljuje k uporabi teh proizvodov in/ali obvešča o pričakovanih učinkih uporabe teh proizvodov, kot pa pokazatelja njihovega trgovskega izvora.

27 Tožeča stranka neupravičeno trdi, da ta promocijska in oglasna informacija ne bo posredovana jasno, neposredno in takoj zato, ker ima glagol „to tame“ različne pomene, med katerimi je glavni udomačitev divjih živali. V skladu z ustaljeno sodno prakso, na katero je opozorjeno zgoraj v točki 17, dejstvo, da imata glagol „to tame“ oziroma izraz „tame it“ – kadar sta obravnavana neodvisno od zadevnih proizvodov – še druge pomene poleg tistih, ki jih je ugotovil odbor za pritožbe, ni upoštevno, in to celo ob predpostavki, da je dokaz tožeče stranke v zvezi s tem dopusten. Iz istega razloga tudi ni mogoče očitati odboru za pritožbe, da ni upošteval raznovrstnosti pomenov, ki jih nudi združitev besed „tame“ in „it“.

28 Na podlagi teh elementov je treba ugotoviti, da bo upoštevna javnost znamko TAME IT – v zvezi z losjoni za lase, kozmetiko za lase in eteričnimi olji, ki se lahko uporabljajo za nego las, in glede na to, da napeljuje potrošnika k uporabi teh proizvodov in/ali ga obvešča o pričakovanih učinkih uporabe teh proizvodov – takoj zaznala bolj kot oglasno sporočilo kot pa kot pokazatelja trgovskega izvora teh proizvodov. Tako je odbor za pritožbe, glede na načelo, na katerega je opozorjeno v točki 18 zgoraj, utemeljeno ugotovil, da znamka TAME IT nima razlikovalnega učinka v zvezi s celoto zadevnih proizvodov.

29 V zvezi s tem je treba dodati, da lahko prijavitelj zadevne znamke na podlagi člena 44(1) Uredbe št. 40/94 (postal člen 43(1) Uredbe št. 207/2009) kadar koli umakne prijavo znamke Skupnosti ali skrajša seznam proizvodov in storitev, ki jih ta vsebuje. Torej ima možnost skrajšati seznam proizvodov in storitev izključno prijavitelj znamke Skupnosti, ki lahko kadar koli glede tega vloži zahtevo pri UUNT (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Ellos proti UUNT (ELLOS), T-219/00, Recueil, str. II-753, točka 61, in z dne 10. novembra 2004 v zadevi Storck proti UUNT (Oblika ovitka za bonbon), T-402/02, ZOdl., str. II-3849, točka 33). Na podlagi člena 149(1) Uredbe št. 40/94 mora enako veljati pri zahtevi za imenovanje Evropske skupnosti v mednarodni registraciji.

30 V obravnavanem primeru je imela tožeča stranka možnost za takšno skrajšanje, kot določa člen 149(2) Uredbe št. 40/94 (postal člen 154(2) Uredbe št. 207/2009), zlasti v odgovoru na obvestilo o začasni zavrnitvi varstva, v katerem ji je bil v skladu s pravilom 112(1) in pravilom 113(1)(c) Uredbe št. 2868/95 določen dvomesečni rok, da popravi pomanjkljivosti, ki so bile razlog za to začasno zavrnitev – to je neobstoj razlikovalnega učinka znamke TAME IT v zvezi s proizvodi, za katere se zahteva zaščita v Evropski skupnosti – meneč, da se bo to znamko zaznalo kot sporočilo o pozitivnih učinkih, ki naj bi jih imeli ti proizvodi na lase. Vendar tožeča stranka ni skrajšala seznama proizvodov, za katere zahteva varstvo znamke TAME IT v Evropski skupnosti. Zato in glede na sodno prakso, navedeno zgoraj v točki 18, tožeča stranka zdaj ne more upravičeno navajati, da bi znamka TAME IT v zvezi z nekaterimi kozmetičnimi sredstvi in eteričnimi olji, ki niso namenjeni lasem, imela razlikovalni učinek.

31 Druge trditve tožeče stranke prav tako ne omogočajo spremembe ugotovitve, da znamka TAME IT nima razlikovalnega učinka glede na celoto zadevnih proizvodov.

32 Prvič, v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, je treba ugotoviti, da dejstvo, da izraz „tame it“ vsebuje spregan glagol v velelnem naklonu, znamki TAME IT ne podeljuje

razlikovalnega učinka. Kot je ugotovil UUNT, je v oglaševanju uporaba spreganih glagolov v velelnem naklonu običajna. To še potrdi dejstvo, da se bo to znamko zaznalo kot promocijsko sporočilo, ki upoštevnega potrošnika napeljuje k uporabi zadevnih proizvodov in/ali ga obvešča o pričakovanih učinkih uporabe teh proizvodov.

33 Drugič, v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, iz izpodbijane odločbe ne izhaja, da bi odbor za pritožbe zanemaril splošni vtis znamke TAME IT. Skliceval se je namreč, po eni strani, na „kombinacijo besed, ki sestavljajo zadevni znak“, za katero je ugotovil, da je v skladu s skladnjo in z običajnimi angleškimi pravili izgovorjave, in, po drugi strani, na izraz „tame it“ kot celoto, za katerega je ugotovil, da bo zaznan kot čisto oglasno sporočilo. Odbor za pritožbe je ugotovil tudi, da je „[preiskuševalec] pravilno ugotovil, da kombinacija besed „tame it“ nima razlikovalnega učinka v zvezi z zadevnimi [proizvodi]“. Zato odboru za pritožbe ni mogoče očitati, da ni upoštevalo splošnega vtisa znamke TAME IT na upoštevno javnost.

34 Tretjič, tožeča stranka navaja, da dejstvo, da odbor za pritožbe ni navedel nobenega primera uporabe izraza „tame it“ za označitev zadevnih proizvodov, dokazuje, da znamka TAME IT vendarle ima sposobnost razlikovanja teh proizvodov od tistih z drugačnim trgovskim izvorom. V zvezi s tem zadostuje opozorilo, da če se v okviru člena 7(1)(c) Uredbe št. 40/94 (postal člen 7(1)(c) Uredbe št. 207/2009) za upoštevno merilo vzame lastnost znamk, da se v gospodarskem prometu lahko splošno uporabljajo za označevanje zadevnih proizvodov in storitev, to ni merilo, s katerim bi bilo treba razlagati člen 7(1)(b) te uredbe (sodbi Sodišča z dne 16. septembra 2004 v zadevi SAT.1 proti UUNT, C-329/02 P, ZOdl., str. I-8317, točka 36, in z dne 15. septembra 2005 v zadevi BioID proti UUNT, C-37/03 P, ZOdl., str. I-7975, točki 61 in 62). To pomeni, da odboru za pritožbe ob tem, ko je določil, da znamka TAME IT nima razlikovalnega učinka v smislu člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, ni bilo treba navajati takšnih primerov. To trditev je torej treba zavrniti kot neupoštevno.

35 Četrtič, v zvezi s trditvijo, ki se nanaša na dejstvo, da je United Kingdom Intellectual Property Office (urad za intelektualno lastnino v Združenem kraljestvu) registriral znamko TAME IT za proizvode iz razreda 3 Nicejskega aranžmaja, in ob predpostavki, da sta ta trditev in dokaz, vložen v njeno podporo, dopustna, kar UUNT izpodbija, zadostuje opozorilo, da je skupnostna ureditev znamk neodvisen pravni sistem, s katerim se skušajo doseči cilji, ki so mu določeni, in je njegova uporaba neodvisna od nacionalnih sistemov (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 5. decembra 2000 v zadevi Messe München proti UUNT (electronica), T-32/00, Recueil, str. II-3829, točka 47, in z dne 21. januarja 2009 v zadevi giropay proti UUNT (GIROPAY), T-399/06, neobjavljena v ZOdl., točka 46). Značilnost nekega znaka, na podlagi katere ga je mogoče registrirati kot znamko Skupnosti, je zato treba presojati samo na podlagi upoštevne skupnostne ureditve. Tako UUNT in v ustreznih okoliščinah primera sodišče Skupnosti ne zavezuje odločba, sprejeta v državi članici ali celo tretji državi, ki priznava, da je ta znak ali podobne znake mogoče registrirati kot nacionalno znamko. Tako je tudi, če je bila ta odločba sprejeta v skladu z uporabo usklajene nacionalne zakonodaje na podlagi Prve direktive Sveta (89/104/EGS) z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (UL 1989, L 40, str. 1) ali celo v državi, ki spada na jezikovno področje, s katerega ta sporna besedna znamka izvira (sodba Sodišča prve stopnje z dne 27. februarja 2002 v zadevi Streamserve proti UUNT (STREAMSERVE), T-106/00, Recueil, str. II-723, točka 47, in zgoraj navedena sodba GIROPAY, točka 46). Tudi to trditev je torej treba zavrniti.

36 Petič, treba je opozoriti, da je v skladu s sodno prakso glede znaka, sestavljenega iz besed, mogoče morebitni razlikovalni učinek deloma ugotavljati glede na vsakega od njegovih delov posebej, vendar je vsekakor odvisen od preučitve celote, ki jo sestavljajo ti izrazi. To pomeni, da samo dejstvo, da je vsak od elementov posebej brez razlikovalnega učinka, ne izključuje možnosti, da ima lahko njihova kombinacija razlikovalni učinek (zgoraj v točki 34 navedena sodba SAT.1 proti UUNT, točka 28, in sodba Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2008 v zadevi BYK-Chemie proti UUNT (Substance for Success), T-58/07, neobjavljena v ZOdl., točka 18). V skladu s to sodno prakso je odbor za pritožbe s trditvijo, da „je [bil] prijavljeni znak sestavljen le iz preprostega skupka elementov, ki ga sestavljajo“, ugotovil le, da je edini pomen znamke TAME IT preprosta kombinacija besed „tame“ in „it“ ter da jo bo tako, gledano kot celoto, upoštevna javnost zaznala najprej kot čisto oglasno sporočilo. Ta trditev torej ni imela namena, kot to trdi tožeča stranka, nakazati pomanjkanje ustvarjalnosti in domišljije v znamki TAME IT. Zato mora biti tudi ta trditev zavrnjena.

37 Iz zgoraj navedenega je razvidno, da je odbor za pritožbe, glede na razlog iz člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, upravičeno zavrnil imenovanje Evropske skupnosti v mednarodni registraciji besedne znamke TAME IT za eterična olja, kozmetična sredstva in losjone za lase.

38 Tako, je treba tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 7(1)(b) Uredbe št. 40/94, zavrniti kot neutemeljen, kot tudi tožbo v celoti.

Stroški

39 V skladu s členom 87(2) Poslovnika Sodišča prve stopnje se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Tožeča stranka ni uspela, zato se ji v skladu s predlogi UUNT naloži plačilo stroškov.

Iz teh razlogov je

SODIŠČE PRVE STOPNJE (prvi senat)

razsodilo:

1. Tožba se zavrne.

2. Družbi Wella AG se naloži plačilo stroškov.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 15. septembra 2009.

Podpisi