SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

15 settembre 2009 *

Nella causa T-471/07,

Wella AG, con sede in Darmstadt (Germania), rappresentata dagli avv.ti B. Klingberg e K. Sandberg,

ricorrente,

contro

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dal sig. D. Botis, in qualità di agente,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 24 ottobre 2007 (procedimento R 713/2007-2), relativa a un'estensione territoriale alla Comunità europea della protezione della registrazione internazionale del marchio denominativo TAME IT,

* Lingua processuale: l'inglese.

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),

composto dalla sig.ra V. Tiili, presidente, dal sig. F. Dehousse e dalla sig.ra I. Wiszniewska-Białecka (relatore), giudici,

cancelliere: sig. N. Rosner, amministratore

visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2007,

visto il controricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 marzo 2008,

in seguito all'udienza del 17 febbraio 2009,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

1 Il 10 gennaio 2006 la ricorrente, Wella AG, otteneva dall'ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) la registrazione internazionale del marchio denominativo TAME IT per prodotti compresi nella

classe 3 ai sensi dell'Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondenti alla seguente descrizione: «saponi, profumeria, oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici».

2 Il 20 aprile 2006 veniva notificata all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una richiesta di estensione territoriale alla Comunità europea della protezione risultante dalla suddetta registrazione internazionale, a norma dell'art. 3 ter del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (GU 2003, L 296, pag. 22; in prosieguo: il «protocollo di Madrid»).

3 Il 20 ottobre 2006 l'UAMI emetteva una notifica di rifiuto provvisorio d'ufficio della protezione del marchio TAME IT all'interno della Comunità europea con riguardo a tutti i prodotti coperti dalla registrazione internazionale, ai sensi dell'art. 5 del protocollo di Madrid e della regola 113 del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1), come modificato. La motivazione indicata era l'assenza di carattere distintivo nel marchio TAME IT a norma dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].

4 Il 21 dicembre 2006 la ricorrente rispondeva alle obiezioni sollevate in sede di notifica di rifiuto provvisorio.

5 Con decisione 9 marzo 2007 (in prosieguo: la «decisione dell'esaminatore») l'esaminatore rifiutava di estendere la protezione del marchio TAME IT alla Comunità europea relativamente a tutti i prodotti, in quanto tale marchio era privo di carattere distintivo a norma dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

6 Il 9 maggio 2007 la ricorrente esperiva un ricorso dinanzi all'UAMI contro la suddetta decisione, a norma degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58-64 del regolamento n. 207/2009).

7 Con decisione 24 ottobre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso dell'UAMI accoglieva parzialmente il ricorso. In sostanza, la commissione di ricorso aveva considerato che i prodotti per i quali era stata richiesta l'estensione territoriale della protezione alla Comunità europea erano prodotti di consumo corrente, che il pubblico pertinente era composto da consumatori medi anglofoni della Comunità, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti, che il verbo «to tame» significava in particolare «ammorbidire», «dominare o controllare» o «rendere docile» e che la combinazione di parole «tame it» era conforme alle regole di grammatica e di sintassi della lingua inglese. La commissione di ricorso ne aveva dedotto che, relativamente alle lozioni per capelli, ai cosmetici e agli oli essenziali — potendo anche queste ultime due categorie di prodotti essere utilizzate per ammorbidire i capelli — il pubblico pertinente avrebbe potuto percepire l'espressione «tame it» in modo chiaro, immediato e senza secondi fini come un messaggio meramente pubblicitario, che lo informava degli effetti da attendersi al momento dell'uso di tali prodotti. Essa ne aveva concluso che il marchio TAME IT era privo di qualsiasi carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 con riguardo a detti prodotti. La commissione di ricorso aveva invece ritenuto che non fosse possibile stabilire un nesso rilevante tra il marchio TAME IT ed «i saponi, la profumeria, i dentifrici» e che quindi essa non potesse concludere nel senso dell'assenza di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 relativamente a detti prodotti. Alla luce di tali elementi la commissione di ricorso aveva, da un lato, respinto il ricorso e confermato la decisione dell'esaminatore nella parte in cui rifiutava la designazione della Comunità europea nella registrazione internazionale del marchio TAME IT per gli «oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli» e, dall'altro, annullato la decisione dell'esaminatore e, per l'effetto, autorizzato la designazione della Comunità europea nella registrazione internazionale del marchio TAME IT per «i saponi, la profumeria, i dentifrici».

Conclusioni delle parti

8 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata nella parte in cui respinge il ricorso proposto contro la decisione dell'esaminatore;

— condannare l'UAMI alle spese.

9 L'UAMI chiede che il Tribunale voglia:

— respingere il ricorso;

— condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

10 A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce un unico motivo, concernente la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Essa afferma in sostanza che

il marchio TAME IT non è privo di carattere distintivo ai sensi di tale disposizione con riguardo ai prodotti «oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli».

11 L'UAMI contesta gli argomenti sollevati dalla ricorrente.

12 In forza dell'art. 146, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 151, n. 1, del regolamento n. 207/2009), la registrazione internazionale che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia di una domanda di marchio comunitario a decorrere dalla data di estensione alla Comunità europea, ai sensi dell'art. 3 ter, n. 2, del protocollo di Madrid. L'art. 149, n. 1, del medesimo regolamento (divenuto art. 154, n. 1, del regolamento n. 207/2009) prevede che la registrazione internazionale che designa la Comunità europea è soggetta all'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione, allo stesso modo delle domande di marchio comunitario.

13 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. L'art. 7, n. 2, del medesimo regolamento (divenuto art. 7, n. 2, del regolamento n. 207/2009) dispone che il suo n. 1 si applica anche se le cause di impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

14 I marchi di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono quelli considerati inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine commerciale del prodotto o del servizio in questione al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l'esperienza si sia rivelata positiva, o di fare un'altra scelta, qualora essa risulti negativa [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-34/00, Eurocool Logistik/UAMI (EUROCOOL), Racc. pag. II-683, punto 37, e 20 gennaio 2009, causa T-424/07, Pioneer Hi-Bred International/UAMI (OPTIMUM), punto 20].

15 Secondo una giurisprudenza costante, la registrazione di un marchio composto di segni o indicazioni che siano utilizzati anche come slogan pubblicitari, indicazioni di qualità o espressioni incitanti ad acquistare i prodotti o i servizi cui detto marchio si riferisce non è esclusa, di per sé, in ragione di una siffatta utilizzazione. Tuttavia, un marchio che, come uno slogan pubblicitario, svolga funzioni diverse da quelle del marchio in senso classico è distintivo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, solo se può essere percepito prima facie come un'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti o dei servizi considerati affinché il pubblico destinatario distingua senza possibilità di confusione i prodotti o i servizi del titolare del marchio da quelli aventi un'altra origine commerciale [sentenze del Tribunale 3 luglio 2003, causa T-122/01, Best Buy Concepts/UAMI (BEST BUY), Racc. pag. II-2235, punto 21, e 26 novembre 2008, causa T-184/07, Avon Products/UAMI (ANEW ALTERNATIVE), punto 22].

16 Al fine di constatare l'assenza di carattere distintivo è sufficiente che il contenuto semantico del marchio denominativo di cui trattasi indichi al consumatore una caratteristica del prodotto o del servizio relativa al suo valore commerciale che, senza essere precisa, proceda da un'informazione di carattere promozionale o pubblicitario che il pubblico pertinente percepirà in primo luogo in quanto tale, anziché come un'indicazione dell'origine commerciale del prodotto o del servizio in questione [sentenze del Tribunale 30 giugno 2004, causa T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/UAMI (Mehr für Ihr Geld), Racc. pag. II-1915, punto 31, e 12 marzo 2008, causa T-128/07, Suez/UAMI (Delivering the essentials of life), punto 20].

17 Inoltre, il carattere distintivo di un marchio dev'essere valutato in rapporto, da un lato, ai prodotti o servizi per i quali è chiesta la registrazione o la protezione all'interno della Comunità europea, e, dall'altro, alla percezione che del marchio stesso ha il pubblico pertinente, ossia il consumatore medio di tali prodotti o servizi [sentenze del Tribunale 7 febbraio 2002, causa T-88/00, Mag Instrument/UAMI (Forme di lampade tascabili), Racc. pag. II-467, punto 30, e Delivering the essentials of life, cit. al punto 16 supra, punto 21].

18 Infine, risulta dalla giurisprudenza che, qualora la registrazione di un marchio comunitario o la protezione di una registrazione internazionale all'interno della Comunità europea sia stata chiesta per l'insieme dei prodotti che rientrano in una categoria, senza stabilire una distinzione tra loro, il fatto che il marchio in questione sia

privo di carattere distintivo solo in rapporto ad alcuni dei prodotti appartenenti a tale categoria non impedisce di ritenere l'assenza di carattere distintivo del marchio stesso in rapporto all'insieme dei prodotti di tale categoria [v., in tal senso e per analogia, sentenze del Tribunale 7 giugno 2001, causa T-359/99, DKV/UAMI (EuroHealth), Racc. pag. II-1645, punto 33, e 9 luglio 2008, causa T-304/06, Reber/UAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), Racc. pag. I-1927, punto 92].

19 Nel caso di specie, la ricorrente contesta il rifiuto, da parte della commissione di ricorso, della designazione della Comunità europea nella registrazione internazionale del marchio TAME IT per i prodotti «oli essenziali, cosmetici, lozioni per capelli» (in prosieguo: i «prodotti in oggetto»).

20 In via preliminare, considerata la natura dei prodotti in oggetto, che sono di consumo corrente, ed il fatto che il marchio TAME IT è composto da parole provenienti dalla lingua inglese, occorre osservare che correttamente la commissione di ricorso ha constatato che il pubblico pertinente è composto da consumatori medi anglofoni, normalmente informati e ragionevolmente attenti ed avveduti, il che, del resto, non è contestato dalle parti. È dunque in rapporto alla percezione di un consumatore medio anglofono che occorre valutare se la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il marchio TAME IT fosse privo di carattere distintivo relativamente ai prodotti in oggetto.

21 A tale riguardo occorre in primo luogo rilevare che, come constatato dalla commissione di ricorso, il verbo inglese «to tame» significa in particolare «ammorbidire», «dominare o controllare» o «rendere docile». La commissione di ricorso ha inoltre dichiarato, senza che ciò fosse contestato dalla ricorrente, che quest'ultima utilizza sul suo sito internet nel Regno Unito il verbo «to tame» nel senso di «ammorbidire» per promuovere taluni dei suoi prodotti per la cura dei capelli.

22 In secondo luogo, come sostiene la ricorrente, il pronome inglese neutro «it» può in teoria avere diversi significati, lasciando così all'interprete un certo margine d'interpretazione su ciò a cui il verbo «to tame» si riferisce. Tuttavia, come rileva l'UAMI, dalla giurisprudenza ricordata al punto 17 supra risulta che il carattere distintivo di un marchio non dev'essere valutato in astratto, bensì in rapporto ai prodotti per i quali è stata chiesta la sua protezione. Nel caso di specie, i prodotti in oggetto sono lozioni per capelli, cosmetici ed oli essenziali. Quanto alle lozioni per capelli, esse sono per definizione destinate ai capelli. Quanto ai cosmetici e agli oli essenziali, è ben vero che, come afferma la ricorrente, tali categorie includono prodotti diversi da quelli destinati ai capelli. Nondimeno, è vero anche che la categoria dei cosmetici in generale include i cosmetici per capelli e che alcuni degli oli essenziali possono essere utilizzati per ammorbidire i capelli, come rilevato dalla commissione di ricorso. Su tale punto la ricorrente si limita, del resto, a dedurre che gli oli essenziali sono prodotti «inconsueti» nella cura dei capelli e che la categoria dei cosmetici include «piuttosto i prodotti per la cura della pelle (…), gli oli ed i sali da bagno, nonché i prodotti per il trucco (…)», senza motivare tali affermazioni.

23 Orbene, come sottolinea l'UAMI, nella lingua inglese il pronome «it» può sostituire la parola «capelli», dato che il vocabolo inglese «hair» viene generalmente utilizzato al singolare. Quindi, con riferimento alle lozioni per capelli, ai cosmetici per capelli e agli oli essenziali che possono essere utilizzati per i capelli, il pronome «it» sarà percepito come un riferimento ai capelli.

24 In terzo luogo, non è contestato che l'espressione «tame it» sia composta nel rispetto delle regole di grammatica e di sintassi dell'inglese. Inoltre, l'espressione «tame it» contiene un verbo coniugato al modo imperativo.

25 Ne deriva che, in rapporto alle lozioni per capelli, ai cosmetici per capelli e agli oli essenziali che possono essere utilizzati per i capelli, il marchio TAME IT sarà percepito dal consumatore medio anglofono come un'incitazione o un invito a utilizzare tali prodotti per ammorbidire i capelli, per disciplinarli o renderli docili. Il contenuto semantico del marchio TAME IT indica dunque al consumatore pertinente una caratteristica positiva di tali prodotti, relativa al loro valore commerciale, posto che

l'effetto di ammorbidire o di disciplinare i capelli è una funzionalità importante richiesta dal consumatore quando li utilizza.

26 Di conseguenza, posto di fronte al marchio TAME IT su lozioni per capelli, cosmetici per capelli e oli essenziali che possono essere utilizzati per i capelli, il consumatore lo percepirà prima facie come un'informazione promozionale o pubblicitaria, che lo esorta ad utilizzare tali prodotti e/o lo informa degli effetti da attendersi al momento del loro uso, anziché come un'indicazione della loro origine commerciale.

27 A torto la ricorrente sostiene che, poiché il verbo «to tame» ha vari significati, il principale dei quali rinvia all'addomesticamento di animali selvaggi, la predetta informazione promozionale o pubblicitaria non sarebbe trasmessa in modo chiaro, diretto ed immediato. Infatti, conformemente alla giurisprudenza richiamata al punto 17 supra, la circostanza che il verbo «to tame» o l'espressione «tame it», considerati senza riferimento ai prodotti in oggetto, abbiano significati diversi da quello fatto proprio dalla commissione di ricorso — e anche ammettendo che la prova prodotta al riguardo dalla ricorrente sia ricevibile — è inoperante. Per la stessa ragione, non è possibile muovere utilmente alla commissione di ricorso l'ulteriore addebito di aver ignorato la molteplicità dei significati suggeriti dall'associazione delle parole «tame» e «it».

28 Alla luce di tali elementi si deve concludere che il marchio TAME IT, in relazione alle lozioni per capelli, ai cosmetici per capelli e agli oli essenziali che possono essere utilizzati per i capelli, e nei limiti in cui esso esorta il consumatore ad utilizzare tali prodotti e/o lo informa degli effetti da attendersi al momento del loro uso, sarà percepito dal pubblico pertinente prima facie come un messaggio pubblicitario, anziché come un'indicazione dell'origine commerciale di detti prodotti. Pertanto, in considerazione del principio ricordato al punto 18 supra, a giusto titolo la commissione di ricorso ha considerato che il marchio TAME IT fosse privo del carattere distintivo per l'insieme dei prodotti in oggetto.

29 In proposito, occorre aggiungere che, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 43, n. 1, del regolamento n. 207/2009), il richiedente del marchio in argomento può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio comunitario o limitare l'elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Infatti, la facoltà di limitare l'elenco di prodotti e servizi spetta unicamente al richiedente un marchio comunitario, il quale può, in qualsiasi momento, presentare una domanda in tal senso all'UAMI [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-219/00, Ellos/UAMI (ELLOS), Racc. pag. II-753, punto 61, e 10 novembre 2004, causa T-402/02, Storck/UAMI (forma di farfalletta), Racc. pag. II-3849, punto 33]. In forza dell'art. 149, n. 1, del regolamento n. 40/94, la stessa norma vale nell'ambito di una domanda di designazione della Comunità europea in una registrazione internazionale.

30 Nel caso di specie, la ricorrente ha avuto la possibilità di procedere ad una siffatta limitazione, come prevede l'art. 149, n. 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 154, n. 2, del regolamento n. 207/2009), precisamente in risposta alla notifica di rifiuto provvisorio di protezione, notifica che le accordava un termine di due mesi ai sensi delle regole 112, n. 1, e 113, n. 1, lett. c), del regolamento n. 2868/95 per porre rimedio alle irregolarità che avevano causato tale rifiuto provvisorio — vale a dire l'assenza di carattere distintivo del marchio TAME IT in relazione ai prodotti per i quali era stata chiesta la protezione all'interno della Comunità europea, in considerazione del fatto che esso sarebbe stato percepito come un messaggio riguardante gli effetti positivi che tali prodotti avrebbero sui capelli. Nondimeno, la ricorrente non ha limitato l'elenco dei prodotti per i quali aveva chiesto la protezione marchio TAME IT all'interno della Comunità europea. Pertanto, ed alla luce della giurisprudenza ricordata al punto 18 supra, la ricorrente non può, allo stato attuale, far valere utilmente che il marchio TAME IT non avrebbe un carattere distintivo in relazione a taluni cosmetici e a certi oli essenziali non destinati ai capelli.

31 Neppure gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente consentono di capovolgere la conclusione secondo cui il marchio TAME IT è privo di carattere distintivo per l'insieme dei prodotti in oggetto.

32 In primo luogo, si deve necessariamente constatare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che l'espressione «tame it» contenga un verbo coniugato al

modo imperativo non conferisce al marchio TAME IT un carattere distintivo. Come rilevato dall'UAMI, l'uso dei verbi coniugati al modo imperativo è consueto nell'ambito pubblicitario. Dunque, esso conferma la circostanza che detto marchio sarà percepito prima facie come un messaggio promozionale che esorta il consumatore pertinente ad utilizzare i prodotti in oggetto e/o lo informa degli effetti da attendersi al momento del loro uso.

33 In secondo luogo, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, dalla decisione impugnata non risulta che la commissione di ricorso abbia ignorato l'impressione generale suscitata dal marchio TAME IT. La commissione di ricorso si è riferita infatti, da un lato, alla «combinazione di parole che costituisce il segno in oggetto» al fine di constatare che detta combinazione era conforme alla composizione ed alle regole di pronuncia ordinarie dell'inglese e, dall'altro, all'espressione «tame it» nel suo insieme al fine di constatare che essa sarebbe percepita come un messaggio meramente pubblicitario. Essa ha parimenti concluso che «correttamente [l'esaminatore] ha ritenuto che la combinazione di parole "tame it" fosse priva di carattere distintivo in relazione [ai prodotti in oggetto]». Di conseguenza, non si può addebitare alla commissione di ricorso di non aver preso in considerazione l'impressione generale suscitata dal marchio TAME IT nel pubblico pertinente.

34 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il fatto che la commissione di ricorso non abbia allegato alcun esempio dell'impiego dell'espressione «tame it» per designare i prodotti in oggetto dimostrerebbe che il marchio TAME IT è adatto a distinguere tali prodotti da quelli aventi un'altra origine commerciale. A tale proposito è sufficiente ricordare che, benché l'idoneità di un marchio ad essere comunemente usato nel commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati sia un criterio pertinente nell'ambito dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 207/2009], detto criterio non è quello alla luce del quale dev'essere interpretato l'art. 7, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento (sentenze della Corte 16 settembre 2004, causa C-329/02 P, SAT.1/UAMI, Racc. pag. I-8317, punto 36, e 15 settembre 2005, causa C-37/03 P, BioID/UAMI, Racc. pag. I-7975, punti 61 e 62). Ne consegue che la commissione di ricorso non era tenuta ad allegare esempi di questo tipo, dal momento che aveva stabilito che il marchio TAME IT era privo di carattere distintivo ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. L'argomento in parola deve quindi essere respinto in quanto inoperante.

35 In quarto luogo, per quanto riguarda l'argomento relativo alla registrazione, ad opera dello United Kingdom Intellectual Property Office (Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito), del marchio denominativo TAME per prodotti appartenenti alla classe 3 ai sensi dell'Accordo di Nizza, e supponendo che detto argomento, nonché la prova prodotta a suo sostegno siano ammissibili, il che è contestato dall'UAMI, è sufficiente ricordare che il regime comunitario dei marchi rappresenta un sistema autonomo che persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione resta indipendente da ogni sistema nazionale [sentenze del Tribunale 5 dicembre 2000, causa T-32/00, Messe München/UAMI (electronica), Racc. pag. II-3829, punto 47, e 21 gennaio 2009, causa T-399/06, giropay/UAMI (GIROPAY), punto 46]. Di conseguenza, l'idoneità alla registrazione o alla protezione di un segno come marchio comunitario dev'essere valutata esclusivamente sulla base della pertinente normativa comunitaria. Pertanto, l'UAMI e, se del caso, il giudice comunitario non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l'idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), o, ancora, in un paese appartenente all'area linguistica nella quale trae origine il marchio denominativo controverso [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 47, e GIROPAY, cit., punto 46]. Anche tale argomento deve perciò essere respinto.

36 In quinto luogo occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, nel caso di un segno composto di parole è possibile verificare, in parte, l'eventuale carattere distintivo di ciascuno dei suoi elementi, presi separatamente, ma il suddetto carattere deve, comunque, dipendere da un esame dell'insieme che essi formano. Infatti, il mero fatto che ciascuno di tali elementi, considerato separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare un carattere distintivo [sentenza SAT.1/UAMI, citata supra al punto 34, punto 28, e sentenza del Tribunale 9 luglio 2008, causa T-58/07, BYK-Chemie/UAMI (Substance for Success), punto 18]. Conformemente a tale giurisprudenza, allorché la commissione di ricorso ha affermato che «il segno richiesto [era] costituito unicamente dalla semplice somma degli elementi che lo compongono», essa si è limitata a constatare che il marchio TAME IT non aveva significati diversi oltre alla semplice combinazione delle parole «tame» e «it» e che, per tale ragione, quest'ultimo sarebbe stato percepito dal pubblico pertinente prima facie come un messaggio puramente pubblicitario. Pertanto, questa affermazione non mirava ad indicare, come sostiene la ricorrente, un'assenza di creatività o d'immaginazione nel marchio TAME IT. Ne consegue che anche tale argomento dev'essere respinto.

37 Da tutto quanto precede risulta che correttamente la commissione di ricorso ha rifiutato la designazione della Comunità europea nella registrazione internazionale del marchio TAME IT per gli oli essenziali, i cosmetici e le lozioni per capelli, in considerazione del motivo indicato all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.

38 In definitiva, l'unico motivo, concernente la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, dev'essere respinto in quanto infondato, così come il ricorso nel suo insieme.

Sulle spese

39 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, dev'essere condannata alle spese, conformemente alle conclusioni dell'UAMI.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Wella AG è condannata alle spese.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2009.

Firme