ARREST VAN HET GERECHT (Eerste kamer)

15 september 2009 *

In zaak T-471/07,

Wella AG, gevestigd te Darmstadt (Duitsland), vertegenwoordigd door B. Klingberg en K. Sandberg, advocaten,

verzoekster,

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Botis als gemachtigde,

verweerder,

wijst

betreffende een beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 24 oktober 2007 (zaak R 713/2007-2) inzake de territoriale uitstrekking tot de Europese Gemeenschap van de bescherming van de internationale inschrijving van het woordmerk TAME IT,

* Procestaal: Engels.

HET GERECHT
VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer),

samengesteld als volgt: V. Tiili, kamerpresident, F. Dehousse en I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), rechters,

griffier: N. Rosner, administrateur,

gezien het op 21 december 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschrift,

gezien de op 19 maart 2008 ter griffie van het Gerecht neergelegde memorie van antwoord,

na de terechtzitting op 17 februari 2009,

het navolgende

Arrest

Voorgeschiedenis van het geding

1 Op 10 januari 2006 heeft verzoekster, Wella AG, bij het internationale bureau van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom (WIPO) de internationale inschrijving van het woordmerk TAME IT verkregen voor waren van klasse 3 in de

zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Deze waren zijn omschreven als volgt: „zepen, parfumerieën, etherische oliën, cosmetische middelen, haarlotions, tandreinigingsmiddelen".

2 Op 20 april 2006 is het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) overeenkomstig artikel 3 ter van het Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989 (PB 2003, L 296, blz. 22; hierna: „Protocol van Madrid") in kennis gesteld van een verzoek tot territoriale uitstrekking van de bescherming van deze internationale inschrijving tot de Europese Gemeenschap.

3 Op 20 oktober 2006 heeft het BHIM een kennisgeving van voorlopige weigering van ambtswege van bescherming van het merk TAME IT in de Europese Gemeenschap uitgebracht overeenkomstig artikel 5 van het Protocol van Madrid en regel 113 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1), zoals gewijzigd, voor alle door de internationale inschrijving gedekte waren. De voor deze weigering aangevoerde reden was het gebrek aan onderscheidend vermogen van het merk TAME IT in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].

4 Op 21 december 2006 heeft verzoekster geantwoord op de in de kennisgeving van voorlopige weigering aangevoerde bezwaren.

5 Bij beslissing van 9 maart 2007 (hierna: „beslissing van de onderzoeker") heeft de onderzoeker met betrekking tot alle waren geweigerd de bescherming van het merk TAME IT uit te strekken tot de Europese Gemeenschap, op grond dat dit merk geen onderscheidend vermogen had in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94.

6 Op 9 mei 2007 heeft verzoekster uit hoofde van de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) beroep tegen deze beslissing ingesteld bij het BHIM.

7 Bij beslissing van 24 oktober 2007 (hierna: „bestreden beslissing") heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM het beroep gedeeltelijk toegewezen. De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat de waren waarvoor de territoriale uitstrekking van de bescherming tot de Europese Gemeenschap was aangevraagd, waren voor dagelijks gebruik waren, dat het relevante publiek bestond in de gemiddelde Engelstalige, normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument in de Gemeenschap, dat het werkwoord „to tame" onder meer „soepeler maken", „bedwingen of beteugelen" of „handelbaar maken" betekent, en dat de woordcombinatie „tame it" met de regels van de Engelse grammatica en syntaxis strookte. De kamer van beroep heeft hieruit afgeleid dat met betrekking tot haarlotions, cosmetische middelen en etherische oliën — deze twee laatste soorten waren kunnen immers eveneens worden gebruikt om het haar soepeler te maken — het relevante publiek de uitdrukking „tame it" duidelijk, onmiddellijk en zonder aarzelen zal opvatten als een loutere reclameboodschap, die hem informeert over het effect waarop hij bij het gebruik van deze waren mag rekenen. Zij heeft hieruit geconcludeerd dat het merk TAME IT met betrekking tot deze waren onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. De kamer van beroep heeft daarentegen geoordeeld dat geen relevant verband kon worden vastgesteld tussen het merk TAME IT en de „zepen, parfumerieën en tandreinigingsmiddelen" en dat zij voor deze waren dus niet kon concluderen dat onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ontbrak. Gelet op deze elementen heeft de kamer van beroep het beroep verworpen en de beslissing van de onderzoeker bevestigd voor zover daarbij de aanwijzing van de Europese Gemeenschap in de internationale inschrijving van het merk TAME IT voor „etherische oliën, cosmetische middelen en haarlotions" was geweigerd. Voorts heeft zij de beslissing van de onderzoeker vernietigd en bijgevolg de aanwijzing van de Europese Gemeenschap in de internationale inschrijving van het merk TAME IT toegestaan voor „zepen, parfumerieën en tandreinigingsmiddelen".

Conclusies van partijen

8 Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:

— de bestreden beslissing te vernietigen voor zover daarbij het tegen de beslissing van de onderzoeker ingestelde beroep is verworpen;

— het BHIM te verwijzen in de kosten.

9 Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:

— het beroep te verwerpen;

— verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

10 Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster één middel aan, ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Zij stelt in wezen dat het

merk TAME IT voor de waren „etherische oliën, cosmetische middelen en haarlotions" geen onderscheidend vermogen in de zin van deze bepaling mist.

11 Het BHIM betwist de door verzoekster aangevoerde argumenten.

12 Luidens artikel 146, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 151, lid 1, van verordening nr. 207/2009) heeft een internationale inschrijving waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, vanaf de datum van de uitstrekking tot de Europese Gemeenschap overeenkomstig artikel 3 ter, lid 2, van het Protocol van Madrid dezelfde rechtsgevolgen als een gemeenschapsmerkaanvraag. Artikel 149, lid 1, van diezelfde verordening (thans artikel 154, lid 1, van verordening nr. 207/2009) bepaalt dat internationale inschrijvingen waarin de Europese Gemeenschap wordt aangewezen, op dezelfde wijze als gemeenschapsmerkaanvragen aan een onderzoek met betrekking tot absolute weigeringsgronden worden onderworpen.

13 Volgens artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen. Artikel 7, lid 2, van diezelfde verordening (thans artikel 7, lid 2, van verordening nr. 207/2009) bepaalt dat lid 1 ook van toepassing is indien de weigeringsgronden slechts in een deel van de Gemeenschap bestaan.

14 De merken die onder artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 vallen, zijn de merken die ongeschikt worden geacht om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, te weten de identiteit van de commerciële herkomst van de betrokken waar of dienst te waarborgen, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, die keuze bij een latere aankoop of opdracht kan herhalen indien de ervaring positief was en in geval van een negatieve ervaring een andere keuze kan maken [arresten Gerecht van 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 37, en 20 januari 2009, Pioneer Hi-Bred International/BHIM (OPTIMUM), T-424/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 20].

15 Volgens vaste rechtspraak is de inschrijving van een merk bestaande uit tekens of benamingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door het merk aangeduide waren of diensten, als zodanig niet uitgesloten wegens dat gebruik. Een merk dat, zoals een reclameslogan, andere functies dan die van een merk in de klassieke betekenis vervult, heeft echter enkel onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wanneer het meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, zodat het relevante publiek de waren of diensten van de merkhouder zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst [arresten Gerecht van 3 juli 2003, Best Buy Concepts/BHIM (BEST BUY), T-122/01, Jurispr. blz. II-2235, punt 21, en 26 november 2008, Avon Products/BHIM (ANEW ALTERNATIVE), T-184/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 22].

16 Het ontbreken van onderscheidend vermogen kan reeds worden vastgesteld wanneer de semantische inhoud van het betrokken woordmerk de consument wijst op een kenmerk van de waar of dienst dat verband houdt met de marktwaarde ervan en dat, zonder nauwkeurig te zijn, een verkoopbevorderende of reclameboodschap bevat die het relevante publiek in de eerste plaats veeleer als zodanig zal opvatten dan als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waar of dienst [arresten Gerecht van 30 juni 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/BHIM (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Jurispr. blz. II-1915, punt 31, en 12 maart 2008, Suez/BHIM (Delivering the essentials of life), T-128/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 20].

17 Bovendien moet het onderscheidend vermogen van een merk enerzijds worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving of de bescherming in de Europese Gemeenschap is aangevraagd, en anderzijds op basis van de perceptie ervan door het relevante publiek, dat wil zeggen de gemiddelde consument van deze waren of diensten [arrest Gerecht van 7 februari 2002, Mag Instrument/BHIM (Vorm van zaklampen), T-88/00, Jurispr. blz. II-467, punt 30, en arrest Delivering the essentials of life, punt 16 supra, punt 21].

18 Ten slotte volgt uit de rechtspraak dat wanneer inschrijving van een gemeenschapsmerk of bescherming van een internationale inschrijving in de Europese Gemeenschap is aangevraagd voor alle tot een categorie behorende waren, zonder onderscheid tussen deze waren te maken, het feit dat het betrokken merk slechts voor sommige tot deze

categorie behorende waren onderscheidend vermogen mist, niet belet dat wordt geoordeeld dat het betrokken merk voor alle waren van deze categorie onderscheidend vermogen mist [zie in die zin en naar analogie arresten Gerecht van 7 juni 2001, DKV/BHIM (EuroHealth), T-359/99, Jurispr. blz. II-1645, punt 33, en 9 juli 2008, Reber/BHIM — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Jurispr. blz. II-1927, punt 92].

19 In casu komt verzoekster op tegen de weigering van de kamer van beroep, in de internationale inschrijving van het merk TAME IT voor de waren „etherische oliën, cosmetische middelen en haarlotions" (hierna: „betrokken waren") de Europese Gemeenschap aan te wijzen.

20 Gelet op de aard van de betrokken waren, die waren voor dagelijks gebruik zijn, en het feit dat het merk TAME IT uit woorden uit de Engelse taal bestaat, moet worden geconstateerd dat de kamer van beroep terecht heeft geoordeeld dat het relevante publiek wordt gevormd door de gemiddelde Engelstalige, normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument, hetgeen door partijen overigens niet wordt betwist. Bijgevolg moet op basis van de perceptie van de gemiddelde Engelstalige consument worden beoordeeld of de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat het merk TAME IT voor de betrokken waren onderscheidend vermogen mist.

21 In dit verband moet in de eerste plaats worden opgemerkt dat, zoals de kamer van beroep heeft geconstateerd, het Engelse werkwoord „to tame" onder meer „soepeler maken", „bedwingen of beteugelen" of „handelbaar maken" betekent. De kamer van beroep heeft er overigens op gewezen, zonder door verzoekster te zijn weersproken, dat deze laatste op haar Internetpagina in het Verenigd Koninkrijk het werkwoord „to tame" in de zin van „soepeler maken" gebruikt om voor een aantal van haar haarverzorgingsproducten reclame te maken.

22 In de tweede plaats kan, zoals verzoekster aanvoert, het neutrale Engelse voornaamwoord „it" in theorie verschillende betekenissen hebben, waardoor het de consument een bepaalde interpretatievrijheid laat inzake datgene waarnaar het werkwoord „to tame" verwijst. Zoals het BHIM aangeeft, volgt evenwel uit de hiervóór in punt 17 in herinnering geroepen rechtspraak dat het onderscheidend vermogen van een merk niet in abstracto moet worden beoordeeld, maar met inaanmerkingneming van de waren of diensten waarvoor de bescherming ervan is aangevraagd. In casu zijn de betrokken waren haarlotions, cosmetische middelen en etherische oliën. Wat de haarlotions betreft, deze zijn naar hun aard voor haarverzorging bestemd. Zoals verzoekster opmerkt bevatten de categorieën cosmetische middelen en etherische oliën weliswaar ook andere producten dan voor haarverzorging bestemde producten, maar dit neemt niet weg dat de categorie cosmetische middelen in het algemeen ook cosmetische middelen voor haarverzorging omvat, en dat sommige etherische oliën kunnen worden gebruikt om het haar zachter te maken, zoals de kamer van beroep heeft gepreciseerd. Verzoekster geeft op dit punt overigens louter aan dat etherische oliën „ongebruikelijk" zijn als producten voor haarverzorging en dat de categorie cosmetische middelen „veeleer huidverzorgingsproducten, […], badoliën en badzout alsook decoratieve cosmetica" omvat, zonder deze beweringen te onderbouwen.

23 Zoals het BHIM onderstreept, kan het voornaamwoord „it" in het Engels evenwel in de plaats van het woord „haar" worden gebruikt, aangezien het Engelse woord „hair" nagenoeg uitsluitend in het enkelvoud wordt gebruikt. Met betrekking tot haarlotions, haarcosmetica en etherische oliën die voor haarverzorging kunnen worden gebruikt, zal het voornaamwoord „it" dan ook worden opgevat als een verwijzing naar het haar.

24 In de derde plaats wordt niet betwist dat de uitdrukking „tame it" volgens de regels van de Engelse grammatica en syntaxis is samengesteld. Bovendien is het werkwoord in de uitdrukking „tame it" in de gebiedende wijs vervoegd.

25 Hieruit volgt dat het merk TAME IT met betrekking tot haarlotions, haarcosmetica en etherische oliën die voor haarverzorging kunnen worden gebruikt, door de gemiddelde Engelstalige consument zal worden opgevat als een aansporing of een uitnodiging om deze waren te gebruiken om het haar soepeler te maken, te bedwingen of handelbaar te maken. De semantische inhoud van het merk TAME IT wijst de relevante consument dus op een positief kenmerk van deze waren, dat verband houdt met de marktwaarde

ervan, aangezien het effect van soepeler maken of het bedwingen van het haar een belangrijke door de consument bij het gebruik van deze waren beoogde functie is.

26 Bijgevolg zal de consument, wanneer hij met betrekking tot haarlotions, haarcosmetica en etherische oliën die voor haarverzorging kunnen worden gebruikt met het merk TAME IT wordt geconfronteerd, dit merk meteen veeleer opvatten als een verkoopbevorderende of reclameboodschap die hem ertoe aanspoort deze waren te gebruiken en/of hem informeert over het bij het gebruik daarvan te verwachten effect, dan als een aanduiding van hun commerciële herkomst.

27 Verzoekster stelt ten onrechte dat, aangezien het werkwoord „to tame" verschillende betekenissen heeft waarvan de voornaamste naar het temmen van wilde dieren verwijst, deze verkoopbevorderende of reclameboodschap niet duidelijk, rechtstreeks en onmiddellijk zal worden overgedragen. Volgens de in punt 17 hierboven in herinnering gebrachte rechtspraak is het feit dat het werkwoord „to tame" of de uitdrukking „tame it", buiten de context van de betrokken waren andere betekenissen heeft dan de door de kamer van beroep in aanmerking genomen betekenis, voor zover het door verzoekster ter zake overgelegde bewijs al ontvankelijk zou zijn, immers irrelevant. Om dezelfde reden kan de kamer van beroep evenmin worden verweten, te zijn voorbijgegaan aan de veelvuldige betekenissen die door het samenvoegen van de woorden „tame" en „it" worden opgeroepen.

28 Gelet op een en ander moet worden geconcludeerd dat het merk TAME IT met betrekking tot haarlotions, haarcosmetica en etherische oliën die voor haarverzorging kunnen worden gebruikt, en voor zover dit merk de consument ertoe aanspoort deze waren te gebruiken en/of hem informeert over het bij het gebruik daarvan te verwachten effect, door het relevante publiek onmiddellijk veeleer als een reclameboodschap zal worden opgevat dan als een aanduiding van de commerciële herkomst van deze waren. Derhalve kon de kamer van beroep oordelen, gelet op het in punt 18 hierboven in herinnering geroepen beginsel, dat het merk voor alle betrokken waren onderscheidend vermogen mist.

29 In dit verband moet nog worden opgemerkt dat volgens artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 43, lid 1, van verordening nr. 207/2009) de aanvrager van het betrokken merk te allen tijde zijn gemeenschapsmerkaanvraag kan intrekken of de daarin opgenomen lijst van waren of diensten kan beperken. Het recht om de lijst van waren en diensten te beperken komt derhalve alleen toe aan de aanvrager van een gemeenschapsmerk, die te allen tijde een daartoe strekkend verzoek aan het BHIM kan doen [arresten Gerecht van 27 februari 2002, Ellos/BHIM (ELLOS), T-219/00, Jurispr. blz. II-753, punt 61, en 10 november 2004, Storck/BHIM (Vorm van een vlinder), T-402/02, Jurispr. blz. II-3849, punt 33]. Overeenkomstig artikel 149, lid 1, van verordening nr. 40/94 moet hetzelfde gelden in het kader van een verzoek tot aanwijzing van de Europese Gemeenschap in een internationale inschrijving.

30 In casu kon verzoekster overeenkomstig artikel 149, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 154, lid 2, van verordening nr. 207/2009) tot een dergelijke beperking overgaan, met name in antwoord op de kennisgeving van voorlopige weigering van bescherming, waarin haar overeenkomstig regel 112, lid 1, en regel 113, lid 1, sub c, van verordening nr. 2868/95 een termijn van twee maanden was toegekend om de gebreken weg te werken die aan deze voorlopige weigering ten grondslag lagen, te weten het ontbreken van onderscheidend vermogen van het merk TAME IT met betrekking tot voor de waren waarvoor de bescherming in de Europese Gemeenschap was aangevraagd, aangezien dit merk als een boodschap over het positieve effect van deze waren op het haar zou worden opgevat. Verzoekster heeft de lijst van waren waarvoor zij om bescherming van het merk TAME IT in de Europese Gemeenschap verzocht, evenwel niet beperkt. Derhalve kan verzoekster, gelet op de hiervóór in punt 18 in herinnering gebrachte rechtspraak, thans niet dienstig aanvoeren dat het merk TAME IT onderscheidend vermogen zou hebben voor sommige cosmetische middelen en etherische oliën die niet voor haarverzorging bestemd zijn.

31 De andere door verzoekster aangevoerde argumenten kunnen evenmin afdoen aan de conclusie dat het merk TAME IT voor alle betrokken waren onderscheidend vermogen mist.

32 In de eerste plaats moet worden vastgesteld dat, anders dan verzoekster betoogt, het feit dat de uitdrukking „tame it” een in de gebiedende wijs vervoegd werkwoord bevat, het merk TAME IT geen onderscheidend vermogen verleent. Zoals het BHIM opmerkt, is het gebruik van in de gebiedende wijs vervoegde werkwoorden gebruikelijk op het

gebied van reclame. Het versterkt dan ook de constatering dat dit merk allereerst als een reclameboodschap zal worden opgevat die de relevante gebruiker ertoe aanspoort om de betrokken waren te gebruiken en/of hem informeert over het bij het gebruik ervan te verwachten effect.

33 Anders dan verzoekster beweert, blijkt in de tweede plaats uit de bestreden beslissing niet dat de kamer van beroep geen rekening heeft gehouden met de door het merk TAME IT opgeroepen totaalindruk. Om te beginnen heeft de kamer van beroep immers verwezen naar „de woordcombinatie die het betrokken teken vormt" en vastgesteld dat deze combinatie met de gewone Engelse syntaxis en spellingregels strookte. Voorts heeft zij naar de uitdrukking „tame it" in haar geheel verwezen en vastgesteld dat deze als een loutere reclameboodschap zou worden opgevat. Zij heeft eveneens geconcludeerd dat „[de onderzoeker] op goede gronden heeft geoordeeld dat de woordcombinatie ‚tame it' met betrekking tot [de betrokken waren] onderscheidend vermogen mist". Derhalve kan de kamer van beroep niet worden verweten dat zij geen rekening zou hebben gehouden met de door het merk TAME IT bij het relevante publiek opgeroepen totaalindruk.

34 In de derde plaats voert verzoekster aan dat het feit dat de kamer van beroep geen enkel voorbeeld heeft gegeven van het gebruik van de uitdrukking „tame it" ter aanduiding van de betrokken waren, aantoont dat het merk wel degelijk geschikt is om deze waren te onderscheiden van die met een andere commerciële herkomst. In dit verband volstaat het eraan te herinneren dat de omstandigheid dat een merk gewoonlijk in de handel voor de voorstelling van de betrokken waren of diensten kan worden gebruikt, weliswaar een relevant criterium is in het kader van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009), maar niet het criterium is aan de hand waarvan artikel 7, lid 1, sub b, van diezelfde verordening moet worden uitgelegd (arresten Hof van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 36, en 15 september 2005, BioID/BHIM, C-37/03 P, Jurispr. blz. I-7975, punten 61 en 62). Aangezien de kamer van beroep had vastgesteld dat het merk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, hoefde zij dergelijke voorbeelden dan ook niet te verstrekken. Dit argument moet dus worden afgewezen op grond dat het irrelevant is.

35 Wat in de vierde plaats het argument betreft dat is ontleend aan de inschrijving door de United Kingdom Intellectual Property Office (Bureau voor intellectuele eigendom van het Verenigd Koninkrijk) van het woordmerk TAME voor producten van klasse 3 in de zin van de overeenkomst van Nice, hoeft er — voor zover dit argument en het ter onderbouwing ervan overgelegde bewijs ontvankelijk mochten zijn, hetgeen het BHIM betwist — slechts aan te worden herinnerd dat het systeem betreffende het gemeenschapsmerk een autonoom rechtssysteem is dat eigen doelstellingen nastreeft en waarvan de toepassing losstaat van ieder nationaal systeem [arresten Gerecht van 5 december 2000, Messe München/BHIM (elektronica), T-32/00, Jurispr. blz. II-3829, punt 47, en 21 januari 2009, giropay/BHIM (GIROPAY), T-399/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 46]. De vraag of een teken voor inschrijving of bescherming als gemeenschapsmerk in aanmerking komt, dient dus enkel op basis van de relevante gemeenschapsregeling te worden beoordeeld. Dit betekent dat het BHIM, en in voorkomend geval de gemeenschapsrechter, niet gebonden zijn aan de beslissing van een lidstaat of zelfs van een derde land waarin hetzelfde teken als nationaal merk is aanvaard. Dit geldt zelfs wanneer een dergelijke beslissing is genomen krachtens een overeenkomstig de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1) geharmoniseerde nationale regeling, of in een land dat deel uitmaakt van het taalgebied waaruit het betrokken woordmerk afkomstig is [arrest Gerecht van 27 februari 2002, Streamserve/BHIM (STREAMSERVE), T-106/00, Jurispr. blz. II-723, punt 47, en arrest GIROPAY, reeds aangehaald, punt 46]. Dit argument dient dus eveneens te worden afgewezen.

36 In de vijfde plaats zij eraan herinnerd dat volgens de rechtspraak, in geval van een teken dat uit woorden bestaat, een eventueel onderscheidend vermogen ten dele kan worden onderzocht voor elk van de elementen ervan afzonderlijk, maar het in elk geval moet afhangen van een onderzoek van het daardoor gevormde geheel. De enkele omstandigheid dat ieder bestanddeel afzonderlijk onderscheidend vermogen mist, sluit immers niet uit dat de combinatie ervan onderscheidend vermogen kan hebben [arrest SAT.1/BHIM, punt 34 supra, punt 28, en arrest Gerecht van 9 juli 2008, BYK-Chemie/BHIM (Substance for Success), T-58/07, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 18]. In overeenstemming met deze rechtspraak heeft de kamer van beroep, waar zij heeft vastgesteld dat „het aangevraagde teken slechts de som [was] van de bestanddelen waaruit het is samengesteld", enkel geconstateerd dat het merk geen andere betekenis had dan de loutere samenvoeging van de woorden „tame" en „it", en het derhalve in zijn geheel beschouwd door het relevante publiek nog steeds allereerst als een loutere reclameboodschap zou worden opgevat. Deze vaststelling beoogde dus niet, zoals verzoekster beweert, op een gebrek aan creativiteit van het merk TAME IT of het ontbreken van een fantasie-element te wijzen. Bijgevolg moet ook dit argument worden afgewezen.

37 Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep de aanwijzing van de Europese Gemeenschap in de internationale inschrijving van het woordmerk TAME IT voor etherische oliën, cosmetische middelen en haarlotions uit hoofde van de in artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 geformuleerde grond terecht heeft geweigerd.

38 Bijgevolg moet het enige middel, ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, ongegrond worden verklaard, evenals het beroep in zijn geheel.

Kosten

39 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het BHIM te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Eerste kamer)

rechtdoende, verklaart:

1) Het beroep wordt verworpen.

2) Wella AG wordt verwezen in de kosten.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 15 september 2009.

ondertekeningen