SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

de 15 de septiembre de 2009 *

En el asunto T-471/07,

Wella AG, con domicilio social en Darmstadt (Alemania), representada por las Sras. B. Klingberg y K. Sandberg, abogadas,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. D. Botis, en calidad de agente,

parte demandada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 24 de octubre de 2007 (asunto R 713/2007-2), relativa a una extensión territorial a la Comunidad Europea de la protección del registro internacional de la marca denominativa TAME IT,

* Lengua de procedimiento: inglés.

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidente, y el Sr. F. Dehousse y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de diciembre de 2007;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de marzo de 2008;

celebrada la vista el 17 de febrero de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 10 de enero de 2006, la demandante, Wella AG, obtuvo ante la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) el registro internacional de la marca denominativa TAME IT para productos incluidos en la

clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, que responden a la descripción siguiente: «jabones; perfumería; aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos».

2 El 20 de abril de 2006, se notificó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»), en virtud del artículo 3 *ter* del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (DO 2003, L 296, p. 22; en lo sucesivo, «Protocolo de Madrid»), una solicitud de extensión territorial a la Comunidad Europea de la protección de dicho registro internacional.

3 El 20 de octubre de 2006, el examinador emitió una notificación de denegación provisional *ex officio* de protección de la marca TAME IT en la Comunidad Europea, con arreglo al artículo 5 del Protocolo de Madrid y a la regla 113 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1), en su versión modificada, para todos los productos cubiertos por el registro internacional. El motivo invocado por el examinador era la falta de carácter distintivo de la marca TAME IT en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 11), en su versión modificada [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

4 El 21 de diciembre de 2006, la demandante respondió a las objeciones formuladas por el examinador en la notificación de denegación provisional.

5 Mediante resolución de 9 de marzo de 2007 (en lo sucesivo, «resolución del examinador»), el examinador denegó la extensión de la protección de la marca TAME IT a la Comunidad Europea para todos los productos, por considerar que dicha marca carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

6 El 9 de mayo de 2007, la demandante interpuso un recurso contra la citada resolución ante la OAMI con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009).

7 Mediante resolución de 24 de octubre de 2007 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI estimó parcialmente el recurso. En esencia, la Sala de Recurso consideró que los productos para los que se solicitaba la extensión territorial de la protección a la Comunidad Europea eran productos de consumo corriente, que el público relevante estaba formado por consumidores medios anglófonos de la Comunidad, normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces, que el verbo «to tame» significa en particular «domar», «dominar o controlar» o «domesticar» y que la combinación de palabras «tame it» era conforme con las reglas de gramática y de sintaxis de la lengua inglesa. De ello, la Sala de Recurso dedujo que, en relación con las lociones para el cabello, los cosméticos y los aceites esenciales –dado que estas dos últimas categorías de productos pueden asimismo ser utilizadas para domar el cabello–, el público pertinente percibía la expresión «tame it» de manera clara, inmediata y sin necesidad de ulteriores procesos mentales como un mensaje meramente publicitario, que le informa de los efectos que pueden esperarse si se utilizan tales productos. De estas consideraciones concluyó que la marca TAME IT carecía de todo carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 en relación con esos productos. En cambio, la Sala de Recurso consideró que no podía establecerse ningún vínculo entre la marca TAME IT y los «jabones; perfumería; dentífricos» y que, por lo tanto, no podía concluir que no existiera carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 en relación con esos productos. En vista de esos elementos, la Sala de Recurso, por una parte, desestimó el recurso y confirmó la resolución del examinador en la medida en que había denegado la designación de la Comunidad Europea en el registro internacional de la marca TAME IT para los «aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello» y, por otra parte, anuló la resolución del examinador y, por consiguiente, autorizó la designación de la Comunidad Europea en el registro internacional de la marca TAME IT para los «jabones; perfumería; dentífricos».

Pretensiones de las partes

8 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada en la medida en que desestima el recurso interpuesto contra la resolución del examinador.

— Condene en costas a la OAMI.

9 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

10 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En esencia, alega que la

marca TAME IT no carece de carácter distintivo en el sentido de esa disposición en relación con los productos «aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello».

11 La OAMI rebate las alegaciones formuladas por la demandante.

12 A tenor del artículo 146, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 151, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009), los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea producirán, a partir de la fecha de extensión a la Comunidad Europea prevista en el artículo 3 *ter*, apartado 2, del Protocolo de Madrid, el mismo efecto que las solicitudes de marca comunitaria. El artículo 149, apartado 1, del mismo Reglamento (actualmente artículo 154, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009) dispone que los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea estarán sujetos a examen de los motivos de denegación absolutos, siguiendo el mismo procedimiento que para las solicitudes de marca comunitaria.

13 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo. El artículo 7, apartado 2, del mismo Reglamento (actualmente artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009) dispone que el apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la Comunidad.

14 Las marcas a las que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 no son apropiadas para ejercer la función esencial de la marca, a saber, identificar el origen comercial del producto o servicio de que se trate, para permitir así que el consumidor que adquiere el producto u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección, si resulta negativa [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Eurcool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 37, y de 20 de enero de 2009, Pioneer Hi-Bred International/OAMI (OPTIMUM), T-424/07, no publicada en la Recopilación, apartado 20].

15 Según jurisprudencia reiterada, no se excluye como tal el registro de una marca por el hecho de que los signos o indicaciones que la componen se utilicen, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o los servicios a que se refiere la marca. Sin embargo, una marca que, como un eslogan publicitario, cumple funciones diferentes de las que cumple la marca en el sentido clásico sólo es distintiva, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, si puede percibirse desde un primer momento como una indicación del origen comercial de los productos o servicios a que se refiere, de tal modo que permita al público pertinente distinguir sin confusión posible los productos o servicios del titular de la marca de los que tengan otro origen comercial [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003, Best Buy Concepts/OAMI (BEST BUY), T-122/01, Rec. p. II-2235, apartado 21, y de 26 de noviembre de 2008, Avon Products/OAMI (ANEW ALTERNATIVE), T-184/07, no publicada en la Recopilación, apartado 22].

16 Para determinar la falta de carácter distintivo basta con que el contenido semántico de la marca denominativa indique al consumidor una característica del producto o del servicio relativa a su valor comercial que, sin ser concreta, transmite una información de carácter promocional o publicitario que el público pertinente percibirá ante todo como tal y no como una indicación del origen comercial del producto o del servicio de que se trate [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OAMI (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Rec. p. II-1915, apartado 31, y de 12 de marzo de 2008, Suez/OAMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, no publicada en la Recopilación, apartado 20].

17 Además, el carácter distintivo de una marca debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro o la protección en la Comunidad Europea y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante, formado por el consumidor medio de tales productos o servicios [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 7 de febrero de 2002, Mag Instrument/OAMI (Forma de las linternas), T-88/00, Rec. p. II 467, apartado 30, y Delivering the essentials of life, citada en el apartado 16 *supra,* apartado 21].

18 Por último, de la jurisprudencia resulta que, cuando el registro de una marca comunitaria o la protección de un registro internacional en la Comunidad Europea se solicita para el conjunto de los productos pertenecientes a una categoría sin distinguir entre ellos, el hecho de que la marca controvertida carezca de carácter distintivo

únicamente en relación con determinados productos incluidos en esa categoría no impide el reconocimiento de la falta de carácter distintivo de la marca controvertida respecto a todos los productos de esa categoría [véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2001, DKV/OAMI (EuroHealth), T-359/99, Rec. p. II-1645, apartado 33, y de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, apartado 92].

19 En el caso de autos, la demandante impugna la denegación, por parte de la Sala de Recurso, de la designación de la Comunidad Europea en el registro internacional de la marca TAME IT para los productos «aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares» (en lo sucesivo, «productos de que se trata»).

20 Con carácter preliminar, considerando la naturaleza de los productos de que se trata, que son productos de consumo corriente, y el hecho de que la marca TAME IT está compuesta por palabras procedentes de la lengua inglesa, la Sala de Recurso declaró, acertadamente, que el público relevante está formado por consumidores medios anglófonos, normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces, extremo que las partes no discuten. Por lo tanto, la apreciación de si la Sala de Recurso consideró acertadamente que la marca TAME IT carecía de carácter distintivo respecto a los productos de que se trata debe hacerse en relación con la percepción de un consumidor medio anglófono.

21 A este respecto, debe señalarse en primer lugar que, como la Sala de Recurso declaró, el verbo inglés «to tame» significa «domar», «dominar o controlar» o «domesticar». La Sala de Recurso indicó, además, sin que ese extremo sea discutido por la demandante, que ésta utiliza en su sitio Internet, en el Reino Unido, el verbo «to tame» en el sentido de «domar» para promocionar algunos de sus productos de cuidado del cabello.

22 En segundo lugar, como la demandante sostiene, el pronombre neutro inglés «it» puede, en teoría, tener diferentes significados, dejando así al consumidor un cierto margen de interpretación por lo que se refiere al verbo «to tame». No obstante, como señala la OAMI, de la jurisprudencia mencionada en el apartado 17 *supra* resulta que el carácter distintivo de una marca no debe apreciarse en abstracto, sino en relación con los productos para los cuales se solicita el registro de dicha marca o su protección en la Comunidad Europea. En el caso de autos, los productos de que se trata son lociones para el cabello, cosméticos y aceites esenciales. En cuanto a las lociones para el cabello, se destinan, por definición, al cabello. Por lo que atañe a los cosméticos y a los aceites esenciales, ciertamente, como la demandante alega, esas categorías incluyen productos distintos a los productos destinados al cabello. Sin embargo, no es menos cierto que la categoría de los cosméticos en general incluye los cosméticos para el cabello y que, entre los aceites esenciales, algunos de ellos pueden utilizarse para domar el cabello, como la Sala de Recurso ha indicado. Sobre este particular, la demandante se limita, además, a alegar que los aceites esenciales son productos «no habituales» para el cuidado del cabello y que la categoría de los cosméticos incluye «más bien los productos para el cuidado de la piel, […], los aceites y las sales de baño, así como los cosméticos decorativos […]», sin fundamentar esas alegaciones.

23 Pues bien, como la OAMI señala, el pronombre «it» puede, en lengua inglesa, sustituirse por la palabra «cabello» o «cuero cabelludo», dado que la palabra inglesa «hair» se utiliza generalmente en singular. Así, en relación con las lociones para el cabello, los cosméticos para el cabello y los aceites esenciales que pueden utilizarse para el cabello, el pronombre «it» se percibirá como una referencia al cabello o al cuero cabelludo.

24 En tercer lugar, no se discute que la expresión «tame it» esté construida con arreglo a las normas de la gramática y de la sintaxis inglesas. Además, la expresión «tame it» contiene un verbo conjugado en el modo imperativo.

25 De las consideraciones anteriores se desprende que, en relación con las lociones para el cabello, los cosméticos para el cabello y los aceites esenciales que pueden utilizarse para el cabello, la marca TAME IT se percibirá por el consumidor medio anglófono como una incitación o una invitación a utilizar esos productos para domar el cabello o el cuero cabelludo, controlarlo o domesticarlo. Por lo tanto, el contenido semántico de la marca TAME IT indica al consumidor relevante una característica positiva de esos productos,

relativa a su valor comercial, en la medida en que el efecto de dominio o de control del cabello es una función importante perseguida por el consumidor al utilizarlos.

26 Por consiguiente, cuando vea la marca TAME IT, en relación con lociones para el cabello, cosméticos para el cabello y aceites esenciales que pueden utilizarse para el cabello, el consumidor la percibirá de entrada como una información promocional o publicitaria, que le incita a utilizar esos productos o le informa de los efectos que pueden esperarse al utilizarlos, y no como una indicación de su origen comercial.

27 La demandante sostiene, equivocadamente, que, debido a que el verbo «to tame» tiene diferentes significados, entre los cuales el más importante hace referencia a la domesticación de animales salvajes, dicha información promocional o publicitaria no se transmitirá de manera clara, directa e inmediata. En efecto, con arreglo a la jurisprudencia mencionada en el apartado 17 *supra,* es irrelevante el hecho de que el verbo «to tame» o la expresión «tame it», considerados sin ponerlos en relación con los productos de que se trata, tengan otros significados distintos del significado señalado por la Sala de Recurso, y ello suponiendo además que la prueba presentada al efecto por la demandante sea admisible. Por la misma razón, tampoco puede reprocharse válidamente a la Sala de Recurso que haya ignorado la multiplicidad de sentidos sugeridos por la asociación de las palabras «tame» e «it».

28 En vista de estos elementos, procede concluir que la marca TAME IT, en relación con las lociones para el cabello, los cosméticos para el cabello y los aceites esenciales que pueden ser utilizados para el cabello, y en la medida en que incita al consumidor a utilizar dichos productos o le informa de los efectos que pueden esperarse al utilizarlos, se percibirá de manera inmediata por el público pertinente como un mensaje publicitario y no como una indicación del origen comercial de tales productos. Por consiguiente, a la luz del principio indicado en el apartado 18 *supra,* la Sala de Recurso tenía razones fundadas para considerar que la marca TAME IT carecía de carácter distintivo para todos los productos controvertidos.

29 A este respecto, debe añadirse que, con arreglo al artículo 44, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 43, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009), el solicitante de la marca de que se trate podrá en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga. Por consiguiente, la facultad de limitar la lista de productos y servicios corresponde únicamente al solicitante de una marca comunitaria que, en todo momento, puede dirigir una solicitud en tal sentido a la OAMI [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, apartado 61, y de 10 de noviembre de 2004, Storck/OAMI (Forma de papillote), T-402/02, Rec. p. II-3849, apartado 33]. En virtud del artículo 149, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, así debe ser también en el marco de una solicitud de designación de la Comunidad Europea en un registro internacional.

30 En el caso de autos, la demandante pudo proceder a tal limitación, como prevé el artículo 149, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 154, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009), en particular en respuesta a la notificación de denegación provisional de protección que le concedía, con arreglo a la regla 112, apartado 1, y a la regla 113, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 2868/98, un plazo de dos meses para corregir las insuficiencias que motivaron esa denegación provisional, a saber, la falta de carácter distintivo de la marca TAME IT en relación con los productos para los que se solicitaba la protección en la Comunidad Europea, considerando que se percibía como un mensaje relativo a los efectos positivos que tales productos tienen sobre el cabello. Sin embargo, la demandante no limitó la lista de los productos para los que solicitaba la protección de la marca TAME IT en la Comunidad Europea. Por consiguiente, y teniendo en cuenta la jurisprudencia mencionada en el apartado 18 *supra,* la demandante no puede ahora alegar válidamente que, en relación con determinados cosméticos y determinados aceites esenciales no destinados al cuidado del cabello, la marca tenía carácter distintivo.

31 Las demás alegaciones formuladas por la demandante no permiten tampoco desvirtuar la conclusión de que la marca TAME IT carece de carácter distintivo para todos los productos de que se trata.

32 En primer lugar, debe señalarse que, contrariamente a lo que alega la demandante, el hecho de que la expresión «tame it» contenga un verbo conjugado en modo imperativo no confiere a la marca TAME IT carácter distintivo. Como la OAMI señala, el uso de verbos conjugados en modo imperativo es habitual en el ámbito publicitario. Por lo

tanto, este dato refuerza el hecho de que, a primera vista, dicha marca se percibirá como un mensaje promocional que incita al consumidor relevante a utilizar los productos de que se trata o le informa de los efectos que pueden esperarse de su utilización.

33 En segundo lugar, contrariamente a las afirmaciones de la demandante, de la resolución impugnada no resulta que la Sala de Recurso no haya tenido en cuenta la impresión de conjunto producida por la marca TAME IT. En efecto, la Sala de Recurso se refirió, por una parte, a «la combinación de palabras que constituye el signo controvertido» para declarar que dicha combinación era conforme con la composición y con las normas de pronunciación inglesas ordinarias y, por otra parte, a la expresión «tame it» en su conjunto para declarar que se percibe como un mensaje meramente publicitario. Asimismo, concluyó que «[el examinador] consideró acertadamente que la combinación de palabras "tame it" carece de carácter distintivo por lo que se refiere a [los productos de que se trata]». Por consiguiente, no puede reprocharse a la Sala de Recurso que no haya tomado en consideración la impresión de conjunto que la marca TAME IT produce en el público relevante.

34 En tercer lugar, la demandante sostiene que el hecho de que la Sala de Recurso no aportara ningún ejemplo de la utilización de la expresión «tame it» para designar los productos de que se trata demuestra que la marca TAME IT permite distinguir claramente esos productos de los que tienen un origen comercial distinto. A este respecto, basta recordar que, si bien el hecho de que una marca pueda utilizarse corrientemente en el comercio para presentar los productos o los servicios de que se trate es un criterio pertinente en el marco del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009], ese no es el criterio al que debe acudirse para interpretar el artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI, C-329/02 P, Rec. p. I-8317, apartado 36, y de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, apartados 61 y 62). De lo antedicho se deduce que la Sala de Recurso, dado que había determinado que la marca TAME IT carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, no estaba obligada a aportar tales ejemplos. Por lo tanto, esta alegación debe desestimarse por irrelevante.

35 En cuarto lugar, en cuanto a la alegación basada en el registro, por parte de la United Kingdom Intellectual Property Office (Oficina de la Propiedad Intelectual del Reino Unido), de la marca denominativa TAME para productos incluidos en la clase 3 del Arreglo de Niza, y suponiendo que dicha alegación y la prueba presentada para fundamentarla fueran admisibles, extremo que la OAMI discute, basta recordar que el régimen de la marca comunitaria es un sistema jurídico autónomo que persigue objetivos que le son específicos, y su aplicación es independiente de todo sistema nacional [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartado 47, y de 21 de enero de 2009, giropay/OAMI (GIROPAY), T-399/06, no publicada en la Recopilación, apartado 46]. Por consiguiente, el carácter registrable o digno de protección de un signo como marca comunitaria sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente. Por lo tanto, la OAMI y, en su caso, el juez comunitario, no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro, ni en un país tercero, por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional. Así ocurre aun cuando tal resolución haya sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada con la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) o, incluso, en un país perteneciente a la zona lingüística en la que tiene su origen la marca denominativa controvertida [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 47, y GIROPAY, antes citada, apartado 46]. Por tanto, también debe desestimarse esta alegación.

36 En quinto lugar, debe recordarse que, según la jurisprudencia, cuando se trate de un signo compuesto por palabras, su eventual carácter distintivo puede examinarse, en parte, respecto a cada uno de sus términos, considerados aisladamente, pero, en cualquier caso, debe depender del examen del conjunto que integran. En efecto, la mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerado aisladamente, carezca de carácter distintivo no excluye que la combinación que forman pueda poseer un carácter distintivo [sentencia SAT.1/OAMI, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 28, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2008, BYK-Chemie/OAMI (Substance for Success), T-58/07, no publicada en la Recopilación, apartado 18]. Con arreglo a dicha jurisprudencia, cuando la Sala de Recurso afirmó que «el signo solicitado sólo [estaba] constituido por la mera suma de los elementos que lo componen», únicamente constató que la marca TAME IT no tenía un significado distinto de la simple combinación de las palabras «tame» e «it» y que, por ello, considerada en su conjunto, continuaba siendo percibida por el público relevante, a primera vista, como un mensaje meramente publicitario. Por lo tanto, esta afirmación no se dirigía, como la demandante sostiene, a indicar una falta de creatividad o de imaginación en la marca TAME IT. Por consiguiente, también debe desestimarse dicha alegación.

37 De todas las consideraciones anteriores resulta que la Sala de Recurso denegó fundadamente la designación de la Comunidad Europea en el registro internacional de la marca denominativa TAME IT para los aceites esenciales, los cosméticos y las lociones para el cabello en virtud del motivo contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

38 Por consiguiente, debe desestimarse por infundado el motivo único basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, así como el recurso en su totalidad.

Costas

39 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Wella AG.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de septiembre de 2009.

Firmas