ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

15 de Setembro de 2009 *

No processo T-471/07,

Wella AG, com sede em Darmstadt (Alemanha), representada por B. Klingberg e K. Sandberg, advogados,

recorrente,

contra

Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), representado por D. Botis, na qualidade de agente,

recorrido,

que tem por objecto um recurso interposto da decisão da Segunda Câmara de Recurso do IHMI de 24 de Outubro de 2007 (processo R 713/2007-2), relativa a uma extensão territorial, à Comunidade Europeia, da protecção do registo internacional da marca nominativa TAME IT,

* Língua do processo: inglês.

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
DAS COMUNIDADES EUROPEIAS (Primeira Secção),

composto por: V. Tiili, presidente, F. Dehousse e I. Wiszniewska-Białecka (relator), juízes,

secretário: N. Rosner, administrador,

vista a petição entrada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 21 de Dezembro de 2007,

vista a resposta apresentada na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância em 19 de Março de 2008,

após a audiência de 17 de Fevereiro de 2009,

profere o presente

Acórdão

Antecedentes do litígio

1 Em 10 de Janeiro de 2006, a recorrente, Wella AG, obteve, junto Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o registo internacional da marca nominativa TAME IT para produtos da classe 3 na acepção do

Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto e alterado, e que corresponde à descrição seguinte: «Sabões, perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos, dentífricos».

2 Em 20 de Abril de 2006, o Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI) recebeu notificação, nos termos do artigo 3.º *ter* do Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas aprovado em Madrid em 27 de Junho de 1989 (JO 2003, L 296, p. 22, a seguir «protocolo de Madrid»), de um pedido de extensão territorial da protecção desse registo internacional à Comunidade Europeia.

3 Em 20 de Outubro de 2006, o IHMI notificou uma recusa provisória *ex officio* de protecção da marca TAME IT na Comunidade Europeia, em conformidade com o artigo 5.º do protocolo de Madrid e à regra 113 do Regulamento (CE) n.º 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO L 303, p. 1), conforme alterado, relativamente a todos os produtos abrangidos pelo registo internacional. O motivo invocado pelo examinador foi a falta de carácter distintivo da marca TAME IT na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (JO L 11, p. 1), conforme alterado [actual artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (JO L 78, p. 1)].

4 Em 21 de Dezembro de 2006, a recorrente respondeu às objecções suscitadas na notificação de recusa provisória.

5 Por decisão de 9 de Março de 2007 (a seguir «decisão do examinador»), o examinador recusou a extensão da protecção da marca TAME IT à Comunidade Europeia relativamente a todos os produtos em causa, com o fundamento de que a referida marca é desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

6 Em 9 de Maio de 2007, a recorrente interpôs recurso desta decisão para o IHMI, nos termos dos artigos 57.º a 62.º do Regulamento n.º 40/94 (actuais artigos 58.º a 64.º do Regulamento n.º 207/2009).

7 Por decisão de 24 de Outubro de 2007 (a seguir «decisão recorrida»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI deu parcialmente provimento ao recurso. No essencial, a Câmara de Recurso considerou que os produtos relativamente aos quais a extensão territorial da protecção à Comunidade Europeia foi pedida são produtos de consumo corrente, que o público pertinente era composto por consumidores médios anglófonos da Comunidade, normalmente informados e razoavelmente atentos e avisados, que o verbo «to tame» significa, nomeadamente, «amaciar», «dominar ou domar» ou «tornar dócil» e que a combinação de palavras «TAME IT» é conforme às regras gramaticais e sintácticas da língua inglesa. A Câmara de Recurso deduziu daí que, relativamente às loções para os cabelos, aos cosméticos e aos óleos essenciais — uma vez que estas duas últimas categorias de produtos também podem ser utilizadas para amaciar os cabelos — o público pertinente entenderia a expressão «TAME IT» de forma clara, imediata e sem reticências como uma mensagem puramente publicitária, que o informa dos efeitos que podem ser esperados da utilização destes produtos. A Câmara de Recurso concluiu daqui que a marca TAME IT é desprovida de qualquer carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 no que respeita a esses produtos. Ao invés, considerou que nenhuma relação pode ser estabelecida entre a marca TAME IT e sabões, produtos de perfumaria e dentífricos, e que, por conseguinte, não podia concluir pela falta de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 no que respeita a estes produtos. Perante tais elementos, a Câmara de Recurso, por um lado, negou provimento ao recurso e confirmou a decisão do examinador na parte em que recusou a designação da Comunidade Europeia no registo internacional da marca TAME IT relativamente a «óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos» e, por outro, anulou a decisão do examinador, autorizando consequentemente a designação da Comunidade Europeia no registo internacional da marca TAME IT relativamente a «sabões, perfumaria, dentífricos».

Conclusões das partes

8 A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— anular a decisão recorrida na medida em que nega provimento ao recurso interposto da decisão do examinador;

— condenar o IHMI nas despesas.

9 O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:

— negar provimento ao recurso;

— condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito

10 A recorrente invoca um único fundamento para o seu recurso, relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94. Alega, no essencial, que a marca

TAME IT não é desprovida de carácter distintivo na acepção desta disposição no que respeita a «óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos».

11 O IHMI contesta os argumentos apresentados pela recorrente.

12 Nos termos do artigo 146.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 151.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009), um registo internacional que designe a Comunidade Europeia produzirá os mesmos efeitos que um pedido de marca comunitária, a partir da data de extensão à da Comunidade Europeia prevista no artigo 3.º ter, n.º 2, do Protocolo de Madrid. O artigo 149.º, n.º 1, do mesmo regulamento (actual artigo 154.º, n.º 1, do Regulamento n.º 207/2009) dispõe que os registos internacionais que designem a Comunidade Europeia serão sujeitos a um exame dos motivos absolutos de recusa, nos mesmos termos que os pedidos de marca comunitária.

13 Nos termos do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, será recusado o registo de marcas desprovidas de carácter distintivo. O artigo 7.º, n.º 2, do mesmo regulamento (actual artigo 7.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009) dispõe que o seu n.º 1 é aplicável mesmo que os motivos de recusam só existam relativamente a uma parte da Comunidade.

14 O artigos 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94 visa as marcas consideradas inaptas para exercer a função essencial da marca, a saber, identificar a origem comercial do produto ou do serviço, a fim de permitir ao consumidor que adquire o produto ou o serviço designado pela marca fazer, aquando de uma ulterior aquisição, a mesma escolha se a experiência se revelar positiva, ou fazer outra escolha se se revelar negativa [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Eurocool Losgistik/IHMI (EUROCOOL), T-34/00, Colect., p. II-683, n.º 37, e de 20 de Janeiro de 2009, Pioneer Hi-Bred International/IHMI (OPTIMUM), T-427/07, não publicado na Colectânea, n.º 20].

15 Segundo jurisprudência assente, o registo de uma marca constituída por sinais ou por indicações que, por outro lado, sejam utilizados como slogans publicitários, indicações de qualidade ou expressões que incitam a comprar os produtos ou os serviços visados por essa marca não é excluído, enquanto tal, devido a essa utilização. Todavia, uma marca que, à semelhança de um slogan publicitário, preencha funções diferentes das da marca no sentido clássico do termo só é distintivo, na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, se for imediatamente percebido como uma indicação da origem comercial dos produtos ou dos serviços em causa a fim de permitir ao público relevante distinguir sem confusão possível os produtos ou serviços do titular da marca dos que têm outra proveniência comercial [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 3 de Julho de 2003, Best Buy Concepts/IHMI (BEST BUY), T-122/01, Colect., p. II-2235, n.º 21, e de 26 de Novembro de 2008, Avon products/IHMI (ANEW ALTERNATIVE); T-184/07, não publicado na Colectânea, n.º 22].

16 Para concluir pela falta de carácter distintivo, basta que o conteúdo semântico do sinal nominativo em causa indique ao consumidor uma característica do produto relativa ao seu valor de mercado que, sem ser especificado, resulta de uma informação com carácter promocional ou publicitário que o público pertinente perceberá em primeiro lugar como tal, mais do que como uma indicação da origem comercial do produto ou do serviço em causa [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 30 de Junho de 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/IHMI (Mehr für Ihr Geld), T-281/02, Colect., p. II-1915, n.º 31, e de 12 de Março de 2008, Suez/IHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, não publicado na Colectânea, n.º 20].

17 Além disso, o carácter distintivo de uma marca deve ser apreciado, por um lado, relativamente a esses produtos ou serviços para os quais o registo ou a protecção na Comunidade Europeia é pedido e, por outro, relativamente à percepção do público-alvo, que é constituído pelo consumidor médio destes produtos ou serviços [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Fevereiro de 2002, Mag Instrumento/IHMI (Forma de lanternas portáteis), T-88/00, Colect., p. II-467, n.º 30, e Delivering the essentials of life, já referido no n.º 16 *supra*, n.º 21].

18 Por último, resulta da jurisprudência que, quando tenha sido pedido o registo de uma marca comunitária ou a protecção de um registo internacional na Comunidade para todos os produtos abrangidos por determinada categoria, sem fazer distinção entre eles, o facto de a marca em causa ser desprovida de carácter distintivo apenas relativamente a

certos produtos dessa categoria não obsta ao reconhecimento da inexistência de carácter distintivo da marca em causa relativamente a todos os produtos da referida categoria [v., neste sentido e por analogia, acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 7 de Junho de 2001, DKV/IHMI (EuroHealth), T-359/99, Colect., p. II-1645, n.º 33, e de 9 de Julho de 2008, Reber/IHMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Colect., p. II-1927, n.º 92].

19 No caso vertente, a recorrente contesta o facto de a Câmara de Recurso ter recusado a designação da Comunidade Europeia no registo internacional da marca TAME IT relativamente aos produtos «óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos» (a seguir «produtos em causa»).

20 A título preliminar, atendendo à natureza dos produtos em causa, que são produtos de consumo corrente, e ao facto de a marca TAME IT ser composta por palavras provenientes da língua inglesa, a Câmara de Recurso concluiu, acertadamente, que o público pertinente é constituído por consumidores médios anglófonos, normalmente informados e razoavelmente atentos e avisados, o que, de resto, não foi contestado pelas partes. É, portanto, relativamente à percepção de um consumidor médio anglófono que se deve apreciar se a Câmara de Recurso teve razão ao considerar que a marca TAME IT é desprovida de carácter distintivo para os produtos em causa.

21 A este respeito, em primeiro lugar, importa sublinhar, como a Câmara de Recurso referiu, que o verbo inglês «to tame» significa, nomeadamente, «amaciar», «dominar ou domar» ou «tornar dócil». A Câmara de Recurso indicou, de resto, sem ter sido contestada pela recorrente, que esta última utiliza no seu sítio Internet, no Reino Unido, o verbo «to tame» no sentido de «amaciar», para promover alguns dos seus produtos de tratamentos capilares.

22 Em segundo lugar, como sustenta a recorrente, o pronome neutro inglês «it» pode, teoricamente, ter diferentes significados, deixando assim ao consumidor uma certa margem de apreciação quanto àquilo a que o verbo «to tame» se refere. Todavia, como indica o IHMI, decorre da jurisprudência recordada no n.º 17 *supra* que o carácter distintivo de uma marca não deve ser apreciado em abstracto, mas relativamente aos produtos para os quais a sua protecção na Comunidade é pedida. No caso vertente, os produtos em causa são loções para os cabelos, cosméticos e óleos essenciais. As loções para os cabelos destinam-se, por definição, aos cabelos. Quanto aos cosméticos e aos óleos essenciais, é verdade, que, como alega a recorrente, estas categorias incluem produtos que não se destinam aos cabelos. Contudo, não é menos verdade que a categoria dos cosméticos em geral compreende os cosméticos para os cabelos e que, entre os óleos essenciais, alguns podem ser utilizados para amaciar os cabelos, como salientou a Câmara de Recurso. Quanto a este ponto, a recorrente limita-se, aliás, a alegar que os óleos essenciais são produtos «inabituais» como cuidados capilares e que a categoria dos cosméticos compreende «sobretudo, os produtos para o cuidado da pele, […], os óleos e sais de banho, bem como os cosméticos decorativos […]», sem fundamentar estas alegações.

23 Ora, como sublinha o IHMI, o pronome «it» pode, na língua inglesa, ser substituído pela palavra «cabelo», uma vez que o vocábulo inglês «hair» é geralmente empregue no singular. Assim, relativamente às loções para os cabelos, aos cosméticos para os cabelos e aos óleos essenciais que podem ser utilizados para os cabelos, o pronome «it» será entendido como uma referência aos cabelos.

24 Em terceiro lugar, não é contestado que a expressão «TAME IT» está composta em conformidade com as regras gramaticais e a sintaxe inglesas. Além disso, a expressão «TAME IT» contém um verbo conjugado no modo imperativo.

25 Decorre daí que, relativamente às loções para os cabelos, aos cosméticos para os cabelos e aos óleos essenciais que podem ser utilizados para os cabelos, a marca TAME IT será percebida pelo consumidor médio anglófono como uma injunção ou um convite a usar esses produtos para amaciar os cabelos, domá-los ou torná-los dóceis. O conteúdo semântico da marca TAME IT indica, portanto, ao consumidor pertinente uma característica positiva desses produtos, relativa ao seu valor de mercado, na medida em

que o efeito de amaciar ou de domar os cabelos é uma funcionalidade importante procurada pelo consumidor aquando da sua utilização.

26 Consequentemente, confrontado com marca TAME IT, no que respeita a loções para os cabelos, cosméticos para os cabelos e óleos essenciais que podem utilizados para os cabelos, o consumidor irá percebê-la como uma informação promocional ou publicitária, que o incita a utilizar os referidos produtos e/ou o informa dos efeitos que podem ser esperados da sua utilização, mais do que uma indicação da respectiva origem comercial.

27 A recorrente não tem razão ao sustentar que, pelo facto de o verbo «to tame» ter diferentes significados, o principal dos quais remeteria para a domesticação de animais selvagens, a referida informação promocional ou publicitária não será transmitida de forma clara, directa e imediata. Com efeito, segundo a jurisprudência recordada no n.º 17 *supra*, é irrelevante a circunstância de o verbo «to tame» ou a expressão «TAME IT», considerados independentemente dos produtos em causa, ter outros significados diferentes para além daquele que foi tido em conta pela Câmara de Recurso — mesmo admitindo que a prova produzida a este respeito pela recorrente seja admissível. Pelo mesmo motivo, também não se pode criticar utilmente a Câmara de Recurso por ter ignorado a multiplicidade de sentidos sugeridos pela associação das palavras «tame» e «it».

28 Face a estes elementos, deve concluir-se que, relativamente às loções para os cabelos, aos cosméticos para os cabelos e aos óleos essenciais utilizados para os cabelos, e na medida em que incita o consumidor a utilizar estes produtos e/ou o informa dos efeitos que podem ser esperados da sua utilização, a marca TAME IT será percebida de forma imediata pelo público pertinente como uma mensagem publicitária, e não como uma indicação da origem comercial desses produtos. Por conseguinte, à luz do princípio recordado no n.º 18 *supra*, a Câmara de Recurso teve fundamentos para considerar a marca TAME IT desprovida de carácter distintivo relativamente a todos os produtos em causa.

29 A este respeito, importa acrescentar que, nos termos do artigo 44.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 43.º, n.º 1, primeiro parágrafo, do Regulamento n.º 207/2009), o requerente da marca em causa pode a qualquer momento retirar o seu pedido de marca comunitária ou limitar a lista de produtos ou serviços nele contida. Por conseguinte, a faculdade de limitar a lista de produtos e serviços pertence apenas ao requerente de uma marca comunitária, o qual pode, em qualquer momento, dirigir ao IHMI um pedido nesse sentido [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Ellos/IHMI (ELLOS), T-219/00, Colect., p. II-753, n.º 61, e de 10 de Novembro de 2004, Storck/IHMI (Forma de papelote), T-402/02, Colect., p. II-3849, n.º 33]. Nos termos do artigo 149.º, n.º 1, do Regulamento n.º 40/94, o mesmo se deve dizer no âmbito de um pedido de designação da Comunidade Europeia num registo internacional.

30 No presente caso, a recorrente podia ter procedido a essa limitação, como prevê o artigo 149.º, n.º 2, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 154.º, n.º 2, do Regulamento n.º 207/2009), nomeadamente em resposta à notificação provisória de recusa de protecção, que lhe dava, nos termos da regra 112, n.º 1, e da regra 113, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 2868/95, um prazo de dois meses para corrigir as insuficiências que fundamentaram essa recusa provisória — a saber, a falta de carácter distintivo da marca TAME IT relativamente aos produtos para os quais a protecção na Comunidade Europeia era pedida, considerando que seria entendida como um mensagem relativa aos efeitos positivos que tais produtos teriam nos cabelos. Todavia, a recorrente não limitou a lista dos produtos para os quais pedia a protecção da marca TAME IT na Comunidade Europeia. Por conseguinte, e tendo em conta a jurisprudência recordada no n.º 18 *supra*, a recorrente não pode agora alegar utilmente que, relativamente a certos cosméticos e a certos óleos essenciais não destinados aos cabelos, a marca TAME IT possui carácter distintivo.

31 Os restantes argumentos aduzidos pela recorrente também não permitem inverter a conclusão de que a marca TAME IT é desprovida de carácter distintivo relativamente a todos os produtos em causa.

32 Em primeiro lugar, impõe-se referir que, contrariamente ao que alega a recorrente, o facto de a expressão «TAME IT» conter um verbo conjugado no modo imperativo não confere à marca TAME IT carácter distintivo. Como sublinha o IHMI, a utilização de verbos conjugados no modo imperativo é habitual no domínio promocional. Por

conseguinte, reforça o facto de que, à primeira vista, essa marca irá ser percebida como uma mensagem promocional que incita o consumidor pertinente a utilizar os produtos em causa e/ou o informa dos efeitos que podem ser esperados da sua utilização.

33 Em segundo lugar, contrariamente às afirmações da recorrente, não resulta da decisão recorrida que a Câmara de Recurso tenha subestimado a impressão de conjunto produzida pela marca TAME IT. Com efeito, a Câmara de Recurso referiu-se, por um lado, à «combinação de palavras que constituem o sinal em causa» para concluir que essa combinação era conforme à composição e às regras comuns inglesas em matéria de pronunciação e, por outro, à expressão «TAME IT», no seu conjunto, para concluir que seria percebida como uma mensagem puramente publicitaria. Concluiu igualmente que «[o examinador] teve razão em considerar que a combinação de palavras «TAME IT» é desprovida de carácter distintivo relativamente [aos produtos em causa]». Por conseguinte, não se pode criticar a Câmara de Recurso por não ter tomado em conta a impressão de conjunto produzida pela marca TAME IT no público pertinente.

34 Em terceiro lugar, a recorrente sustenta que o facto de a Câmara de Recurso não ter apresentado qualquer exemplo da utilização da expressão «TAME IT» para designar os produtos em causa demonstra que a marca TAME IT é perfeitamente apta para distinguir os referidos produtos daqueles que têm outra origem comercial. A este respeito, basta recordar que, embora o facto de uma marca poder ser comummente utilizada no comércio para apresentar os produtos ou os serviços em causa seja um critério pertinente no âmbito do artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 40/94 [actual artigo 7.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento n.º 207/2009], não é à luz dele que o artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do mesmo regulamento deve ser interpretado (acórdãos do Tribunal de Justiça de 16 de Setembro de 2004, SAT.1/IHMI, C-329/02 P, Colect., p. I-8317, n.º 16, e de 15 de Setembro de 2005, BioID/IHMI, C-37/03 P, Colect., p. I-7975, n.ºs 61 e 62). Decorre daí que, visto ter determinado que a marca TAME IT é desprovida de carácter distintivo na acepção do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, a Câmara de Recurso não tinha que fornecer os referidos exemplos. Este argumento deve, portanto, ser rejeitado como inoperante.

35 Em quarto lugar, no que se refere ao argumento relativo ao registo, pelo United Kingdom Intellectual Property Office (instituto da propriedade intelectual do Reino Unido), da marca nominativa TAME para produtos da classe 3 na acepção do Acordo de Nice, e admitindo que este argumento bem como prova produzida em seu fundamento são admissíveis, o que o IHMI contesta, basta recordar que o regime comunitário das marcas é um sistema autónomo, que prossegue objectivos que lhe são específicos, sendo a sua aplicação independente de qualquer sistema nacional [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 5 de Dezembro de 2000, Messe München/IHMI (electronica), T-32/00, Colect., p. II-3829, n.º 47, e de 21 de Janeiro de 2009, giropay/IHMI (GIROPAY), T-399/06, não publicado na Colectânea, n.º 46]. Em consequência, a possibilidade de registo de um sinal como marca comunitária deve ser apreciada unicamente com base na regulamentação comunitária pertinente. Assim, o IHMI e, sendo caso disso, o juiz comunitário não estão vinculados pela decisão adoptada a nível de um Estado-Membro, ou mesmo de um país terceiro, que admita a possibilidade de registo desse mesmo sinal enquanto marca nacional. Tal sucede mesmo que a decisão seja tomada em aplicação de uma legislação nacional harmonizada com a Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1), ou ainda num país pertencente à zona linguística em que tem origem o sinal nominativo em causa [acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/ /IHMI (STREAMSERVE), T-106/00, Colect., p. II- 723, n.º 47, e GIROPAY, já referido, n.º 46]. Este argumento deve, portanto, ser rejeitado.

36 Em quinto lugar, importa recordar que, segundo jurisprudência, tratando-se de uma marca composta por palavras, o eventual carácter distintivo pode ser analisado, em parte, relativamente a cada um dos seus elementos, considerados separadamente, mas deve, em todo o caso, depender de uma análise do conjunto que eles compõem. Com efeito, a simples circunstância de cada um desses elementos, considerados separadamente, ser desprovido de carácter distintivo não exclui que a combinação que formam possa apresentar tal carácter [acórdão SAT.1/IHMI, já referido no n.º 34 *supra*, n.º 28, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2008, BYK- -Chemie/IHMI (Substance for Success), T-58/07, não publicado na Colectânea, n.º 18]. De acordo com a referida jurisprudência, quando afirmou que «o sinal pedido apenas [era] constituído pela simples soma dos elementos que o compõem», a Câmara de Recurso limitou-se a constatar que a marca TAME IT não possui outro significado para além da mera combinação das palavras «tame» e «it» e que, por este motivo, considerada no seu conjunto, continuaria a ser percebida à primeira vista pelo público pertinente como uma mensagem puramente publicitária. Esta afirmação não pretende portanto, como sustenta a recorrente, indicar uma falta de criatividade ou de imaginação da marca TAME IT. Este argumento deve, por conseguinte, ser igualmente rejeitado.

37 Resulta de todas as considerações precedentes que a Câmara de Recurso teve razão ao recusar a designação da Comunidade Europeia no registo internacional da marca nominativa TAME IT relativamente a óleos essenciais, cosméticos e loções para os cabelos, com base no motivo mencionado no artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94.

38 Por conseguinte, o fundamento relativo à violação do artigo 7.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento n.º 40/94, deve ser rejeitado como improcedente, tal como o recurso na sua totalidade.

Quanto às despesas

39 Nos termos do artigo 87.º, n.º 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená-la nas despesas, em conformidade com o pedido do IHMI.

Pelos fundamentos expostos,

O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)

decide:

1) É negado provimento ao recurso.

2) A Wella AG é condenada nas despesas.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 15 de Setembro de 2009.

Assinaturas