

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)  
31 marzo 2004 \*

Nella causa T-216/02,

Fieldturf Inc., con sede in Montreal (Canada), rappresentata  
dall'avv. P. Baronikians,

ricorrente,

contro

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

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione 15 maggio 2002 della  
prima commissione di ricorso dell'UAMI (caso R 462/2001-1), riguardante la  
registrazione come marchio comunitario del marchio denominativo LOOKS LIKE  
GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS,

\* Lingua processuale: l'inglese.

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

composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. M. Vilaras,  
giudici,

cancelliere: sig. H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell'udienza del 17 dicembre  
2003,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

**Fatti**

- 1 Il 19 giugno 2000 la ricorrente ha presentato all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), nella versione successivamente modificata.

- 2 Il marchio denominativo di cui è stata chiesta la registrazione è LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS.
  
- 3 I prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano nelle classi 27 e 37 ai sensi dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi del 15 giugno 1957, nella versione successivamente rivista e modificata e corrispondono, per ciascuna delle dette classi, alla seguente descrizione:
  - classe 27: «Rivestimento sintetico consistente in nastri in fibre sintetiche disposti in senso verticale su un supporto e parzialmente coperti con un riempitivo composto da un miscuglio di sabbia e particelle elastiche per calcio, football, lacrosse, hockey su prato, golf e altre attività atletiche»;
  
  - classe 37: «Installazione di rivestimento sintetico consistente in nastri in fibre sintetiche disposti in senso verticale su un supporto e parzialmente coperti con un riempitivo composto da un miscuglio di sabbia e particelle elastiche per calcio, football, lacrosse, hockey su prato, golf e altre attività atletiche».
  
- 4 Con decisione 13 marzo 2001 l'esaminatore ha considerato che il marchio richiesto non era idoneo ad essere registrato ai sensi dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 per i prodotti e i servizi contemplati nella domanda.

L'esaminatore ha considerato che il marchio richiesto è composto esclusivamente da uno slogan molto semplice privo di ogni carattere distintivo rispetto ai prodotti e servizi considerati. A suo parere, la formulazione del marchio richiesto può facilmente essere percepita dal pubblico interessato come facente diretto ed immediato rinvio a un aspetto auspicabile delle superfici sintetiche. La risonanza retorica, il tono enfatico e la forma simmetrica rivendicati non sarebbero sufficienti a conferire al marchio richiesto un qualsiasi carattere distintivo. Il fatto che tale marchio sia stato registrato negli Stati Uniti non costituirebbe una ragione sufficiente per concludere che tale marchio è un marchio distintivo.

5 Il 3 maggio 2001 la ricorrente ha proposto presso l'UAMI, avverso la decisione dell'esaminatore, un ricorso ai sensi dell'art. 59 del regolamento n. 40/94. La memoria con i motivi del ricorso è stata depositata il 12 luglio 2001. L'esaminatore non accoglieva il ricorso e questo veniva deferito alla prima commissione di ricorso in data 20 luglio 2001, in base all'art. 60, n. 2, del regolamento n. 40/94.

6 Con decisione 15 maggio 2002 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente il 17 maggio 2002, la prima commissione di ricorso respinge il ricorso.

7 La commissione di ricorso ha in sostanza considerato che il marchio richiesto emette un messaggio chiaro e diretto che informa il consumatore interessato che le superfici sintetiche della ricorrente hanno proprietà molto simili a quelle dell'erba e che la ricorrente installa superfici sintetiche aventi siffatte proprietà. La commissione di ricorso ha aggiunto che il consumatore interessato non sarebbe in grado di distinguere i prodotti e i servizi della ricorrente da quelli dei concorrenti, pure essi desiderosi di comunicare, con un linguaggio semplice, il fatto che le loro superfici sintetiche assomigliano all'erba. La commissione di ricorso ha considerato che la mancanza di carattere distintivo inerente al marchio richiesto

era confermata dal risultato di una ricerca su Internet, da dove risulta che altri diffusori di prodotti analoghi utilizzano comunemente termini come «looks like grass», «feels like grass» e «plays like grass» sia soli, sia in combinazioni analoghe o identiche a quelle del marchio richiesto. Infine, dopo aver considerato gli slogan che sono stati registrati come marchi dall'UAMI, la commissione di ricorso rileva che non vi sono orientamenti particolari da seguire nella valutazione degli slogan dal momento che ciascun caso dev'essere valutato sulla base dei suoi meriti specifici rispetto ai prodotti e ai servizi designati.

### Procedimento e conclusioni delle parti

- 8 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 luglio 2002 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 9 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale.
- 10 Informato del fatto che la ricorrente non sarebbe comparsa all'udienza del 17 dicembre 2003, neppure l'UAMI si è presentato. Il Tribunale ha preso atto dell'assenza delle parti nel verbale d'udienza.
- 11 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione impugnata;

- ordinare all'UAMI di registrare il marchio richiesto per tutti i prodotti e servizi designati nella richiesta di marchio;
  
- condannare l'UAMI alle spese.

12 L'UAMI conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui ha ad oggetto l'ordine di registrare il marchio richiesto;
  
- dichiarare il ricorso per il resto infondato;
  
- condannare la ricorrente alle spese.

### **Sulla ricevibilità della domanda di ingiunzione**

#### *Argomenti delle parti*

- 13 La ricorrente chiede che all'UAMI venga fatta ingiunzione di registrare il marchio richiesto per tutti i prodotti e servizi designati nella domanda di marchio.

- 14 L'UAMI sostiene che rivolgere una siffatta ingiunzione non è di competenza del Tribunale.

### *Giudizio di Tribunale*

- 15 Secondo costante giurisprudenza, nell'ambito di un ricorso proposto dinanzi al giudice comunitario avverso la decisione di una commissione di ricorso dell'UAMI, questi, conformemente all'art. 63, n. 6, del regolamento n. 40/94, è tenuto ad adottare tutte le misure che l'esecuzione della sentenza del detto giudice comporta. Pertanto, non è di competenza del Tribunale emettere provvedimenti ingiuntivi a carico dell'UAMI [sentenze del Tribunale 31 gennaio 2001, causa T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/UAMI (Giroform), Racc. pag. II-433, punto 33, e 23 ottobre 2002, causa T-388/00, Institut für Lernsysteme/UAMI — Educational Services (ELS), Racc. pag. II-4301, punto 19].
- 16 Il secondo punto delle conclusioni, dove la ricorrente chiede che il Tribunale ingiunga all'UAMI di registrare il marchio richiesto, dev'essere pertanto dichiarato irricevibile.

### **Nel merito**

- 17 La ricorrente adduce, in sostanza, due motivi relativi, rispettivamente, alla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e alla violazione dell'art. 73 del medesimo regolamento.

*Sul primo motivo, che deduce la violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94*

## Argomenti delle parti

- 18 La ricorrente sostiene che il marchio richiesto presenta il minimo di carattere distintivo richiesto per giustificare la sua registrazione e aggiunge che, quanto meno nei confronti dei servizi considerati nella domanda di marchio, tale marchio non è descrittivo.
- 19 Infatti, il marchio richiesto presenterebbe una struttura grammaticale e ritmica poco comune. L'uso multiplo delle parole «like grass» conferirebbe al marchio richiesto un carattere poetico e una risonanza retorica e la sua simmetrica composizione in tre parti creerebbe un tono enfatico, effetti che consentirebbero al consumatore di riconoscere e di memorizzare il detto marchio come un'indicazione dell'origine dei prodotti e servizi della ricorrente. Il marchio richiesto sarebbe immaginativo e avrebbe un carattere visivo in ragione della regolare ripetizione in una medesima sequenza composta da un verbo monosillabico, da «like», da «grass» e da «...». Il significato del marchio richiesto sarebbe vago e multiplo, tenuto conto del fatto che le parole «look», «feel» e «play» potrebbero essere intese in un senso sia transitivo che intransitivo. «Plays like grass», in particolare, non sarebbe una costruzione comune e suggerirebbe il seguente senso inusuale: qualche cosa gioca nello stesso modo che l'erba gioca.
- 20 Inoltre, la decisione impugnata sarebbe in contrasto con la sentenza del Tribunale 11 dicembre 2001, causa T-138/00, Erpo Möbelwerk/UAMI (DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT) (Racc. pag. II-3739), dove il Tribunale avrebbe giudicato che un rifiuto basato sull'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 è giustificato solo se viene dimostrato che la combinazione delle parole di cui trattasi è usata comunemente nei messaggi commerciali, in particolare pubblici-



tari, per i prodotti e i servizi designati. A questo proposito, le pubblicità citate dalla commissione di ricorso in una nota a fondo pagina al punto 12 della decisione impugnata sarebbero prive di pertinenza, dal momento che riguarderebbero unicamente il marchio americano. Una di esse sarebbe peraltro il risultato di un utilizzo autorizzato del marchio americano LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS di cui la ricorrente sarebbe titolare.

- 21 L'UAMI resta dell'avviso che la commissione di ricorso era legittimata a considerare il marchio richiesto non distintivo nei confronti del pubblico destinatario per i prodotti e i servizi designati.

#### Giudizio del Tribunale

- 22 A tenore dell'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, viene negata la registrazione per i «marchi privi di carattere distintivo».
- 23 Sono privi di carattere distintivo, ai sensi della summenzionata disposizione, i segni che sono inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di operare, in occasione di un ulteriore acquisto, la stessa scelta qualora l'esperienza si rivelasse positiva o di fare un'altra scelta se la stessa si rivelasse negativa [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-79/00, Rewe-Zentral/UAMI (LITE), Racc. pag. II-705, punto 26; 20 novembre 2002, cause riunite T-79/01 e T-86/01, Bosch/UAMI (Kit Pro e Kit Super Pro), Racc. pag. II-4881, punto 19; 5 dicembre 2002, causa T-130/01, Sykes Enterprises/UAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), Racc. pag. II-5179, punto 18, e 30 aprile 2003, cause riunite T-324/01 e T-110/02, Axions e Belce/UAMI (Forma di sigaro dal colore bruno e forma di lingotto dorato), Racc. pag. II-1897, punto 29].

- 24 I marchi considerati all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono, in particolare, quelli che, dal punto di vista del pubblico destinatario, sono comunemente usati nel commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati, o al riguardo dei quali esistono quanto meno indizi concreti che permettono di concludere che essi sono idonei ad essere usati in tal modo (sentenze Kit Pro e Kit Super Pro, cit., punto 19, e Forma di sigaro dal colore bruno e forma di lingotto dorato, cit., punti 44 e 45).
- 25 La registrazione di un marchio composto da segni o da indicazioni che siano peraltro utilizzati come slogan commerciali, indicazioni di qualità o espressioni che invitano ad acquistare i prodotti o i servizi cui il detto marchio si riferisce non è esclusa, di per sé, a motivo di una siffatta utilizzazione. Tuttavia, un segno che, come uno slogan commerciale, soddisfa funzioni diverse da quelle del marchio è distintivo, nel senso di cui all'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, solo se può essere percepito prima facie come uno strumento di identificazione 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 (sentenza REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, cit., punti 19 e 20).
- 26 Infine, il carattere distintivo di un marchio può essere valutato solamente, da una parte, rispetto ai prodotti o ai servizi per cui viene richiesta la registrazione e, dall'altra, rispetto alla comprensione che ne ha il pubblico destinatario (sentenze LITE, cit., punto 27; Kit Pro e Kit Super Pro, cit., punto 20, e Forma di sigaro di colore bruno e forma di lingotto dorato, cit., punto 30).
- 27 Per quanto riguarda i prodotti e i servizi designati, si tratta del prato sintetico e dei servizi per la posa in opera di tale prodotto.

- 28 Per quanto riguarda il pubblico destinatario, si deve considerare che non è composto soltanto da club e federazioni sportive e da organizzatori di avvenimenti sportivi, ma più in generale dai consumatori finali normalmente accorti e avveduti, i quali possono infatti essere indotti, per i loro bisogni personali, a fare ricorso ai prodotti e ai servizi della ricorrente. Del resto, poiché il marchio richiesto è in lingua inglese, il pubblico destinatario è un pubblico anglofono (v., in tal senso, sentenza Kit Pro e Kit Super Pro, cit., punto 21).
- 29 Per quanto riguarda il marchio richiesto, con il suo principale argomento la ricorrente sostiene che, tenuto conto della struttura grammaticale e ritmica assertivamente insolite, il marchio LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS presenterebbe il minimo di capacità distintiva richiesto per giustificarne la registrazione. La ricorrente si avvale della struttura simmetrica di tale marchio e ne rivendica il carattere poetico, ritmico e una «risonanza» retorica.
- 30 Per quanto riguarda i prodotti designati nella domanda di marchio, non va rimessa in discussione la valutazione operata dalla commissione di ricorso, secondo la quale il marchio richiesto non presenta, di per sé, elementi idonei a conferirgli un carattere distintivo. Infatti, come giustamente rilevato dall'UAMI, il marchio richiesto è solo la concatenazione banale di tre affermazioni, inequivocabili, relative alle proprietà del prodotto. Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l'espressione «plays like grass» non suggerisce assolutamente l'inusuale sensazione «qualche cosa gioca come l'erba gioca». Il marchio LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS suggerisce al contrario il seguente senso chiaro e diretto: «Ha lo stesso aspetto dell'erba... Procura la medesima sensazione dell'erba... E' adatto tanto quanto l'erba». Questo marchio informa pertanto direttamente il pubblico destinatario che i prodotti contemplati dalla domanda di marchio (superficie di prato sintetico) presentano qualità analoghe a quelle dell'erba naturale.

- 31 Il Tribunale considera inoltre, alla pari dell'UAMI, che il marchio richiesto non presenta alcuna «risonanza» retorica, alcun carattere poetico né ritmo particolare idonei a conferirgli carattere distintivo. Anche supponendo che tale marchio produca siffatti effetti, questi sarebbero comunque molto diffusi e non indurrebbero il consumatore destinatario a ravvisarvi alcunché di diverso da una formula commerciale applicabile ai prati sintetici in generale e, quindi, inadatta a designare l'origine dei detti prodotti.
- 32 Per quanto riguarda i servizi designati nella domanda di marchio, la commissione di ricorso e l'UAMI applicano ad essi il medesimo ragionamento applicato ai prodotti. Pertanto, al punto 11 della decisione impugnata, la commissione di ricorso, dopo aver constatato che il marchio richiesto è chiaramente inteso a informare i consumatori che i prodotti designati nella domanda di marchio presentano qualità analoghe a quelle dell'erba naturale, aggiunge che, «parimenti, [tale marchio] informa i consumatori che la ricorrente installa (servizi della classe 37) prati sintetici che presentano tali caratteristiche».
- 33 Non è dato da escludere che, nei confronti dei servizi di posa in opera di prati sintetici, il marchio richiesto possa avere carattere distintivo. Tuttavia, è giocoforza constatare che la ricorrente ha chiesto la registrazione di tale marchio sia per il prato sintetico sia per i servizi di posa in opera di tale prodotto, senza operare distinzioni e, in particolare, senza chiedere la limitazione della sua domanda di marchio ai soli servizi nel caso in cui la domanda fosse respinta rispetto ai prodotti. Tale situazione è assimilabile a quella riscontrata nel caso in cui la domanda di marchio verte su tutta una classe ai sensi dell'accordo di Nizza, senza limitazione da parte del richiedente del marchio [sentenze del Tribunale 27 febbraio 2002, causa T-106/00, Streamserve/UAMI (STREAMSERVE), Racc. pag. II-723, punto 46; 20 marzo 2002, causa T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI (TELE AID), Racc. pag. II-1939, punto 40, e 26 novembre 2003, causa T-222/02, HERON Robotunits/UAMI (ROBOTUNITS), Racc. pag. II-4995, punto 46].

Tale situazione rende conto, ugualmente e soprattutto, del fatto che i servizi e i prodotti designati nella domanda di marchio della ricorrente sono indissociabilmente connessi, poiché l'oggetto di tali servizi può essere soltanto l'installazione di tali prodotti (v., per un esempio di presa in considerazione del nesso che lega prodotti a servizi, sentenza TELE AID, cit., punto 35). In questo ambito, la commissione di ricorso ha correttamente applicato una soluzione comune ai prodotti e ai servizi considerati nella domanda di marchio, considerando che il marchio richiesto non era, sia nei confronti degli uni sia degli altri, idoneo ad essere considerato prima facie come uno strumento di identificazione dell'origine, bensì solo come uno slogan commerciale che informa il consumatore del fatto che il prato artificiale commercializzato e posto in opera dalla ricorrente presenta proprietà simili a quelle del prato naturale.

34 Per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente, secondo la quale la decisione impugnata, non fornendo la prova del fatto che il marchio richiesto sarebbe di uso comune, sarebbe in contrasto con la citata sentenza DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, basta indicare che, secondo la giurisprudenza successiva a tale sentenza, i marchi considerati dall'art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono non soltanto quelli comunemente utilizzati in commercio per la presentazione dei prodotti o dei servizi interessati, ma anche quelli che sono soltanto idonei ad esserlo (v., in tal senso, sentenza Kit Pro e Kit Super Pro, cit., punto 19, e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, constatando in sostanza che il marchio richiesto informa i consumatori in termini comuni della natura e dei vantaggi o della qualità dei prodotti e dei servizi interessati, la commissione di ricorso, al punto 11 della decisione impugnata, ha sufficientemente dimostrato dal punto di vista giuridico che tale marchio è idoneo ad essere comunemente utilizzato nel commercio per la presentazione di tali prodotti e servizi.

35 Dall'insieme di tali circostanze consegue che il marchio richiesto non è idoneo ad essere considerato, prima facie, come uno strumento di identificazione dell'origine commerciale dei prodotti e dei servizi considerati, bensì come un semplice slogan commerciale (v., in tal senso, sentenza REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS, cit., punti 20 e 28).

36 Ciò considerato, il motivo è infondato e va respinto.

*Sul secondo motivo, che deduce la violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94*

### Argomenti delle parti

- 37 La ricorrente rimprovera all'UAMI la violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 in quanto non avrebbe avuto la possibilità di presentare osservazioni sul risultato di una ricerca effettuata su Internet dalla commissione di ricorso e da questa citata in una nota a fondo pagina al punto 12 della decisione impugnata.
- 38 L'UAMI nega che la commissione di ricorso 'abbia violato l'art. 73 del regolamento n. 40/94.

### Giudizio del Tribunale

- 39 Secondo l'art. 73 del regolamento n. 40/94, le decisioni dell'UAMI possono essere basate soltanto su motivi sui quali le parti hanno potuto prendere posizione.
- 40 Non è contestato che la ricerca su Internet evocata nella decisione impugnata non è stata comunicata alla ricorrente.

- 41 Tuttavia, tale circostanza non è tale da comportare l'annullamento della decisione impugnata. Infatti, la commissione di ricorso è pervenuta nella decisione impugnata alla conclusione che il marchio richiesto è intrinsecamente privo di carattere distintivo a seguito di un ragionamento autonomo rispetto al detto riferimento alla ricerca su Internet, ragionamento che del resto era già noto alla ricorrente per essere stato quello seguito dall'esaminatore. Il riferimento controverso alla ricerca su Internet è stato operato unicamente al fine di confermare l'esattezza di tale conclusione.
- 42 Ciò considerato, il motivo che deduce la violazione dell'art. 73 del regolamento n. 40/94 va respinto.
- 43 Tenuto conto di tutto quanto sopra precede, il ricorso è infondato e va respinto.

### Sulle spese

- 44 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alla domanda dell'UAMI.

Per questi motivi,

**IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)**

dichiara e statuisce:

- 1) **Il ricorso è respinto.**
  
- 2) **La ricorrente è condannata alle spese.**

Legal

Tiili

Vilaras

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 31 marzo 2004.

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

H. Legal