

Registrare il nome di una vernice – se ne indica una caratteristica non è registrabile



“Microporosa” per una vernice o pittura. Il consumatore percepirebbe il segno come un prodotto con piccoli pori quindi come indicativo delle caratteristiche e della specie del prodotto vernice.

Decisione sul carattere intrinseco distintivo di una domanda di marchio dell’Unione europea (Articolo 7 RMUE)

Alicante, 31/10/2023

(MI)

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio: Marchio figurativo

Richiedente: *****

Torre Boldone

ITALIA

I. Sintesi dei fatti

L’Ufficio ha sollevato un’obiezione il 11/05/2023 ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b)

e c) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE perché reputa il marchio oggetto della domanda

descrittivo e privo di carattere distintivo.

I prodotti per i quali è stata sollevata l’obiezione erano:

Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad

acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non

isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali

[pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la

stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti; mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l’incisione; resine

naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura; inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici]; oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante; lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.

Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive; abbigliamento da lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per uomo, donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts; felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte; giacche; gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe; guanti [abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiama; biancheria; biancheria intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe sportive; sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antidrucciolo; mascherina per il viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al collo; kimono; cape; poncho; tute [indumenti].

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

La modalità di valutazione del carattere descrittivo dipende dal modo in cui il consumatore di riferimento percepirebbe il segno in relazione ai prodotti e servizi per i quali si richiede la protezione. In questo caso, il consumatore medio di lingua italiana, spagnola e portoghese attribuirebbe al segno il significato seguente: avente pori molto piccoli. Il suddetto significato del termine «Microporosa», contenuto nel marchio, è supportato dai seguenti riferimenti di dizionario:

<https://www.treccani.it/vocabolario/microporoso/>
<https://dle.rae.es/micro-#PBNhesD>
<https://dle.rae.es/poroso?m=form>
<https://dicionario.priberam.org/microporoso>

I consumatori di riferimento percepirebbero il segno come indicativo dell'informazione che i prodotti (vernici, pitture, rivestimenti, lacche ecc. in classe 2, nonché capi di abbigliamento e calzature ecc. in classe 25) possiedono dei pori molto piccoli (che ad esempio permettono una maggiore traspirabilità). Pertanto, nonostante alcuni elementi figurativi (costituiti essenzialmente da caratteri bianchi del tutto normali inseriti all'interno di un'etichetta con bordino bianco e spazio vuoto bianco nella parte inferiore), il

Pagina 3 di 13

consumatore di riferimento percepirebbe il segno come indicativo di informazioni sulla qualità/specie dei prodotti.

Dato che il segno ha un chiaro significato descrittivo, è altresì privo di carattere distintivo e pertanto inammissibile alla registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b),

RMUE. Ciò significa che non è adatto a svolgere la funzione essenziale di un marchio, che è

quella di distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, i

segni che sono abitualmente utilizzati in relazione al marketing dei prodotti interessati sono

privi di carattere distintivo per quei prodotti. In questo contesto, da una ricerca su Internet

condotta in data 11/05/2023 è risultato che il termine «microporosa» è utilizzato

abitualmente nel mercato di riferimento:

<https://www.archiexpo.it/fabbricante-architettura-design/vernice-microporosa-61435.html>

<https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosa-per-il-legno-al-com-us>

<https://www.manomano.it/consigli/come-scegliere-la-vernice-per-legno-da-esterno-3815>

<https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciare-porte-in-legno-prodotti-eattrezzatura-62>

<https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9nite-Glycero-Multisupporto/dp/B088P5S99P>

https://www.amazon.it/T-shirt-Sportiva-Asciugatura-Traspirante-Corta-Bianca_L/dp/B08CN717MN

<https://consulenzaproduzionecalzature.it/incollare-le-scarpe-con-suole-inmicroporosa/>

<https://pt.esdemgarden.com/garden-shelters-garages-wooden-chalets-intelligent-service-12302>

<https://www.manomano.es/consejos/todo-sobre-las-diferentes-pinturas-9108>

Benché il segno contenga determinati elementi figurativi che gli conferiscono un grado di

stilizzazione, tali elementi sono così trascurabili da non dotare di carattere distintivo il

marchio nel suo insieme. Nulla nel modo in cui tali elementi sono combinati consente al

marchio di adempiere alla sua funzione essenziale in relazione ai prodotti per i quali si

richiede la protezione. Di conseguenza, nel suo insieme il segno è descrittivo e privo di

carattere distintivo. Non è pertanto adatto a distinguere i prodotti per i quali è stata sollevata

un'obiezione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2

RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 07/07/2023 che possono essere sintetizzate come segue.

1. le conclusioni dell'Ufficio relative al significato del termine "MICORPOSA" in relazione ai prodotti oggetto di rifiuto sono imprecise e dettate dalla fretta poiché il termine "esclusivamente" incluso nel disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c) non è stato interpretato in modo corretto. In tal senso, affinché un segno
Pagina 4 di 13
ricada nel divieto enunciato dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti e/o servizi di cui trattasi, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza altra riflessione una descrizione dei prodotti e/o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (07/11/2014, T-567/12, Kaatsu, EU:T:2014:937, § 29; 31/05/2018, T-314/17, MEZZA, EU:T:2018:315, § 45). Rileva il richiedente che il termine microporosa può avere molti significati e lo stesso Ufficio ne riporta vari differenti fra loro e tale circostanza richiede uno sforzo cognitivo da parte del richiedente. Ritiene il richiedente che l'elemento grafico del segno sia "una fantasiosa ed ideale sovrapposizione di ben 3 etichette. La prima etichetta appare costituita da un'impronta rettangolare verde; al suo interno è raffigurata una seconda impronta di colore bianco avente gli angoli smussati ed il bordo inferiore ispessito; la terza etichetta è inserita nei contorni bianchi ed è costituita da un'impronta verde, più piccola delle altre, in cui viene riportata la scritta "MICROPOROSA" in caratteri bianchi, tutti minuscoli"
2. Il richiedente invoca poi parità di trattamento e segnala i seguenti marchi:
 - MUE n. 016815763 nelle classi 18, 25, 35 registrato il 25/08/2020
 - IR n. 1457502 nelle classi 9 e 28 registrato il 29/11/2018 che sarebbero "sono esenti da rivendicazioni (es: preesistenza, acquisizione carattere distintivo in seguito all'uso, ecc...) da parte del titolare in

fase di

domanda di registrazione nonché esenti da rilievi ufficiali in fase di esame.

1. In relazione all'uso del termine MICROPOROSA in funzione descrittiva, asserisce il richiedente che gli esempi forniti dall'EUIPO siano irrilevanti poiché tutti successivi alla data di presentazione della domanda 23/02/2023, laddove gli esempi sono datati 11/05/2023.
2. Infine il richiedente rivendica l'acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso ex articolo 7, paragrafo 3 RMUE e presenta delle prove, che al momento non vengono elencate e descritte poiché una decisione in tal senso vera presa solo quando la decisione sul carattere distintivo intrinseco del segno diverrà definitiva.

III. Motivazione

Ai sensi dell'articolo 94 RMUE, l'Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Pagina 5 di 13

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

Vietando la registrazione quale marchio dell'Unione europea di tali segni o indicazioni,

l'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le

indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede

la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione

osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in

forza della loro registrazione come marchi.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«I segni e le indicazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, sono quelli che, in

un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono

servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Perché un segno ricada nel divieto enunciato dalla detta disposizione, occorre che esista una relazione sufficientemente diretta e concreta tra il segno ed i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e direttamente una descrizione dei prodotti e servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).

Il carattere descrittivo di un segno può essere valutato soltanto, in primo luogo, in relazione a come il pubblico di riferimento comprende il segno e, in secondo luogo, in relazione ai prodotti o servizi interessati (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).

In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.1 si ritiene opportuno ricordare che perché un marchio sia escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti dal detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale della detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. Un segno denominativo dev'essere quindi escluso dalla registrazione, ai sensi della detta disposizione, qualora designi, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, enfasi aggiunta).

Un termine può avere vari significati e tutti possono, nelle loro differenti accezioni, avere un significato descrittivo, a seconda dei prodotti in relazione ai quali sono usati.

Tale è non il caso del termine MICROPOROSA che in tutti gli esempi presentati dall'Ufficio

di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Obiter dicta, si fa presente che i casi citati dal richiedente non sono pertinenti in quanto entrambi sono stati oggetto di rifiuto provvisorio e entrambi sono stati poi registrati per quasi tutti i prodotti richiesti, sulla base dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Fra l'altro la decisione relativa alla registrazione n. 016815763 è stata presa in data 13/11/2019 dal firmatario della presente. Tale decisione, cos'ì come ogni decisione dell'Ufficio, è accessibile tramite il database eSearch plus. Nel caso della decisione menzionata, essa può essere trovata al seguente indirizzo

<https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/016815763> e la comunicazione da cercare è la seguente:

Anche le argomentazioni di cui al punto n.3 debbono essere rigettate. Le argomentazioni di cui al punto n.4 sembrano eccessivamente puntigliose. Prima di tutto, si rileva che gli esempi di uso nel mercato sono solo stati presentati ad abundantiam per confermare il significato fornito tramite i dizionari. Inoltre sembra abbastanza improbabile che dalla data di presentazione della domanda (23/02/2023), alla redazione della domanda alla data di redazione dell'obiezione 11/05/2023, internet si sia popolato di usi descrittivi del termine.

Tutto ciò premesso, vista la linea argomentativa che il richiedente ha ritenuto opportuno

seguire si precisa a titolo esemplificativo, che:

L'uso del termine nella pagina

<https://www.boatsnews.it/news/30891/una-lacca-microporosa-per-il-legno-a-l-comus> è del 05/05/2019:

Pagina 9 di 13

L'uso del termine nella pagina

<https://www.ambientecolore.com/it/blog/come-verniciare-porte-in-legno-prodotti-e-attrezzatura-62> è del 07/03/2022.

Pagina 10 di 13

L'uso nella pagina Amazon ®

<https://www.amazon.it/Dulux-Valentine-Val%C3%A9nite-Glycero-Multisupporto/dp/B088P5S99P>

è del 15/12/2020.

Poiché come detto gli esempi riportati erano solo a conferma dei significati trovati nei dizionari l'Ufficio non ritiene necessario appesantire la decisione con ulteriori immagini.

Anche le argomentazioni di cui al punto n.4 debbono essere rigettate. I merito alla rivendicazione di acquisizione di capacità distintiva tramite l'uso, poiché la rivendicazione è stata presentata come "secondaria" l'Ufficio esaminerà la medesima e le prove a supporto, solo dopo che la presente decisione diverrà definitiva.

Pagina 11 di 13

Se la rivendicazione fosse stata presentata come "primaria", l'Ufficio avrebbe emesso un'unica decisione sulla capacità distintiva intrinseca e su quella acquisita, nella presente decisione.

In ogni caso quando la presente decisione diverrà definitiva l'Ufficio concederà al richiedente un nuovo termine di due mesi per presentare ulteriori prove, qualora lo ritenesse opportuno.

IV. Conclusioni

Per i motivi summenzionati e a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) RMUE e articolo 7, paragrafo 2 RMUE [la domanda di MUE n. 018852516 è dichiarata descrittiva e non distintiva per i seguenti prodotti:
Classe 2 Pitture; Pitture idrorepellenti; pitture lavabili; idropitture lavabili; pitture ad acqua [non isolanti]; idropitture per interni [non isolanti]; idropitture per esterni [non isolanti]; idropitture riempitive [non isolanti]; idropitture [non isolanti]; pitture a base di resine; rivestimenti [pitture]; rivestimenti murali [pitture]; rivestimenti impermeabili [pitture]; rivestimenti da utilizzare su pareti; colori; vernici; lacche; tinture; coloranti; pigmenti; inchiostri per la stampa; diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri; prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; sostanze coloranti; mordenti; tinte; inchiostri per la stampa, la marcatura e l'incisione; resine naturali allo stato grezzo; metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti; rivestimenti per il legno; mordenti per il legno; tinture per il legno; prodotti per la conservazione del legno; smalti; smalti per la pittura; inchiostri di stampa; essiccanti per colori; pitture ignifughe; fissativi [vernici]; oli per la conservazione del legno; agglutinanti per pitture; legno colorante:

lacche; coloranti per il restauro di mobili; addensanti per colori.
Classe 25 Abbigliamento; abbigliamento sportivo; tute sportive;
abbigliamento da
lavoro; grembiuli; abbigliamento da mare; capi di abbigliamento per
uomo,
donna e bambino; costumi da bagno; parei da bagno; accappatoi; t-shirts;
felpe; abiti; camicie; cappotti; cinture [abbigliamento]; cravatte;
giacche;
gonne; maglieria; maglioni; pantaloni; calzini; calze sportive; sciarpe;
guanti
[abbigliamento]; abbigliamento da notte; pigiama; biancheria; biancheria
intima; cappelleria; berretti; bandane [foulards]; calzature; scarpe
sportive;
sandali; stivali; scarpe da lavoro; scarpe antidrucciolo; mascherina
per il
viso [abbigliamento]; maschere per dormire; accessori da portare al
collo;
kimono; cappe; poncho; tute [indumenti].

La domanda può proseguire per i rimanenti prodotti e servizi:

Classe 35 Servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti
chimici per la stampa,

prodotti chimici per per l'industria, prodotti chimici leganti per
calcestruzzo,

prodotti chimici per rimuovere pitture, prodotti chimici
impermeabilizzanti,

prodotti chimici per prevenire incrostazioni; servizi di vendita al
dettaglio e

all'ingrosso di prodotti chimici per la preparazione dei colori,
prodotti chimici

Pagina 12 di 13

per la fabbricazione di pitture, solventi per vernici, emulsionanti,
stabilizzatori

di colore, prodotti chimici destinati alle scienze, alla fotografia,
come anche

all'agricoltura all'orticoltura e alla silvicoltura; servizi di vendita
al dettaglio e

all'ingrosso di resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche
allo stato

grezzo, composizioni per estinguere il fuoco e per prevenire gli
incendi,

preparati per la tempera e la saldatura dei metalli, adesivi destinati
all'industria; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di mastici
e altri

riempitivi di pasta, rivestimenti protettivi idrorepellenti [chimici],
preparati

chimici protettivi per rivestimenti, rivestimenti resistenti alle
intemperie

[chimici, non pitture], acetati, plastificanti, cellulosa, prodotti
chimici per

l'avvivaggio di colori per uso industriale; servizi di vendita al
dettaglio e

all'ingrosso di pitture, pitture lavabili, idropitture lavabili, pitture ad acqua [non isolanti], idropitture [non isolanti], idropitture per interni [non isolanti], idropitture per esterni [non isolanti], idropitture riempitive [non isolanti], idropitture [non isolanti]; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di pitture a base di resine, rivestimenti [pitture], rivestimenti murali [pitture], rivestimenti impermeabili [pitture], rivestimenti da utilizzare su pareti, colori, vernici, lacche, tinture, coloranti, pigmenti, inchiostri, diluenti e condensanti per intonaci, coloranti e inchiostri, prodotti preservanti dalla ruggine e dal deterioramento del legno; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di sostanze coloranti, mordenti, tinte, inchiostri per la stampa, la marcatura e l'incisione, resine naturali allo stato grezzo, metalli in fogli e in polvere per pittori, decoratori, tipografi e artisti, rivestimenti per il legno, mordenti per il legno, tinture per il legno, prodotti per la conservazione del legno; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di smalti, smalti per la pittura, inchiostri di stampa, essiccanti per colori, pitture ignifughe, fissativi [vernici], oli per la conservazione del legno, agglutinanti per pitture, legno colorante: lacche, coloranti per il restauro di mobili, addensanti per colori; servizi di vendita al dettaglio e all'ingrosso di prodotti per l'edilizia, materiali ed elementi dacostruzione, non in metallo, materiale per coperture, legno, legno lamellare, legno lavorato; pubblicità; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; Gestione di affari [per conto terzi]; approvvigionamento di servizi per conto terzi in materia di edilizia; approvvigionamento di servizi per conto terzi in materia di trattamento di pitture e prodotti chimici; servizi di gestione per progetti commerciali nel settore delle costruzioni; servizi di gestione per progetti commerciali nel settore delle pitture e prodotti chimici. A norma dell'articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di

esame. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720 EUR.

Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini dell'esame della rivendicazione secondaria a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, RMUE e dell'articolo 2, paragrafo 2, REMUE.