

marchio descrittivo per banche dati nel settore cardiovascolare



Il pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CARDIO4YOU» come informazione promozionale che i prodotti della classe 9 come ad es banche dati; server di banche dati; software di analisi di segnali medicali, sono dedicati all'organo muscolare cardiaco e che quindi servano per gestire informazioni che riguardano persone con disfunzioni cardiovascolari.

Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea
ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 12/07/2024

*****Milano

ITALIA

Fascicolo n°:

Vostro riferimento:

Marchio:

Tipo di marchio:

Richiedente:

I. Sintesi dei fatti

CARDIO4YOU

Marchio denominativo

***** Trento TN

ITALIA

In data 08/04/2024 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, e articolo 7, paragrafo 2 RMUE.

I prodotti e servizi per i quali è stata sollevata l'obiezione erano:

Classe 9

Classe 35

Banche dati; Banche dati interattive; Banche dati (elettroniche); Server di banche dati; Software interattivi per banche dati; Software per cloud computing; Software web-based di gestione, analisi e refertazione di esami diagnostici; Software di analisi di segnali medicali; Software di archiviazione ed analisi di parametri biomedicali; Software di gestione pazienti e correlati parametri biomedicali ed esami diagnostici; Software medicale per

l'elaborazione, la gestione ed archiviazione di dati clinici; Software per telerefertazione e teleconsulenza in ambito medico; Software per consultazione e gestione di dati sanitari (Personal Health Record). Gestione di banche dati; Gestione di banche dati (Computerizzata -); Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spagna
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

Pagina 2 di 9

Aggiornamento e manutenzione dei dati in banche dati informatiche; Compilazione di banche dati informatiche; Gestione di banche dati informatiche; Elaborazione automatizzata dei dati medici.

Classe 38

Classe 42

Classe 44

Servizi di comunicazione tra banche dati; Fornitura di accesso a banche dati.

Sviluppo di banche dati; Piattaforma come servizio [PAAS] comprendente piattaforme software per la trasmissione di immagini, contenuti audiovisivi, contenuti video e messaggi; Ricostruzione di banche dati; Installazione di software per banche dati; Cloud computing; Fornitura di ambienti informatici virtuali

tramite

cloud computing; Sviluppo, programmazione ed implementazione di software; Informazioni e dati in materia di ricerca e sviluppo medici e veterinari; Piattaforma cloud per l'invio e la refertazione di

parametri biomedicali ed esami diagnostici; Piattaforma di acquisizione, archiviazione, analisi, refertazione di esami diagnostici (raw data e/o pdf); Piattaforma di interazione e scambio dati tra operatori sanitari; Piattaforma web di engagement per il setting medicale; Piattaforma web per la prenotazione di prestazioni sanitarie; Piattaforma web per avvio di prestazioni strumentali; Piattaforma web per la prenotazione, il pagamento e l'esecuzione online di televisite; Piattaforma digitale di booking e gestione agende/disponibilità; Piattaforma per esecuzione di telenconsulti multi utente; Piattaforma di condivisione di documentazione di natura sanitaria; Piattaforma Cloud per la gestione di dati medicali.

Servizi medici; prenotazione esami medici; effettuazione esami medici; consulenza medica da remoto; visite mediche da remoto; compilazione di referti medici.

L'obiezione si è basata sulle seguenti conclusioni principali:

Il carattere distintivo di un marchio viene valutato in relazione ai prodotti e servizi per i quali

si richiede la protezione e alla percezione del pubblico di riferimento. In questo caso, il

pubblico specializzato in campo medico, nonché il consumatore o la consumatrice media di

lingua inglese dell'Unione europea, attribuirebbe al segno un significato traducibile in italiano

nel modo seguente: organo muscolare cardiaco, le cui contrazioni spingono il sangue

attraverso il sistema circolatorio, rivolto a, per le, ecc., persone.

Il suddetto significato dei termini «CARDIO4YOU», di cui il marchio è

composto, è

supportato dai seguenti riferimenti di dizionario.

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/cardio>

<https://www.computerhope.com/jargon/f/four.htm>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/you>

Il

pubblico di riferimento percepirebbe il segno «CARDI04YOU» come indicativo dell'informazione promozionale che i prodotti della classe 9 per i quali è sollevata obiezione,

Pagina 3 di 9

per esempio banche dati; server di banche dati; software di analisi di segnali medicali, sono

dedicati all'organo muscolare cardiaco, le cui contrazioni spingono il sangue attraverso il

sistema circolatorio, rivolto a, per le, ecc., persone. Per esempio, perché sono banche dati

che servono per la gestione di informazioni riguardanti persone che presentano disfunzioni

cardiovascolari, o perché sono programmi informatici per l'analisi di dati relativi a persone

affette da cardiopatie.

Inoltre, in relazione ai servizi della classe 35, ad esempio gestione di banche dati

(computerizzata -); elaborazione automatizzata dei dati medici, della classe 38, ad esempio

fornitura di accesso a banche dati, e della classe 42, ad esempio sviluppo di banche dati, il

pubblico di riferimento intenderebbe che il segno indica che tali servizi sono dedicati alla

creazione, gestione, ecc., di banche dati specificamente pensate per il muscolo cardiaco per

le persone. Per esempio, perché tali servizi permettono di creare banche dati per

immagazzinare dati analitici complessi, come per esempio ecocolordoppler, riguardanti la

salute del cuore delle persone.

Similmente, i servizi della classe 42, quali ad esempio piattaforma cloud per l'invio e la

refertazione di parametri biomedicali ed esami diagnostici; piattaforma per esecuzione di

teleconsulti multi-utente, e della classe 44, per esempio, prenotazione esami medici;

consulenza medica da remoto, sono dedicati all'organo cardiaco per le persone. Per

esempio perché permettono l'esecuzione di consultazioni di più esperti o colloqui e

consulenze con pazienti cardiovascolari.

Pertanto, il pubblico di riferimento tenderebbe a vedere il segno non come un'indicazione

dell'origine commerciale, ma meramente come un'informazione elogiativa che serve a

evidenziare aspetti positivi dei prodotti e servizi.

Di conseguenza, il segno in questione è privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

II. Sintesi delle argomentazioni del richiedente

Il richiedente ha presentato le sue osservazioni il 04/06/2024 che possono essere

sintetizzate come segue:

1. Il segno in esame non verrebbe percepito come uno slogan promozionale relativo all'organo muscolare cardiaco poiché esso è una abbreviazione del marchio della richiedente "CARDIOLINE" usato e registrato nell'UE e in altri paesi extraeuropei.
2. Il significato di CARDIO è: "esercizi fisici che favoriscono il cuore e i vasi sanguigni, come ad esempio la corsa, il nuoto e il ciclismo" e tal fine si indica il dizionario Collins.
3. Alla luce di quanto sopra i consumatori non percepirebbero il segno come meramente descrittivo dei prodotti e servizi obiettati. Non esisterebbe una connessione immediata neanche con i servizi della classe 44 "prenotazione esami medici; consulenza medica da remoto". Alla luce di quanto sopra afferma letteralmente il richiedente che "se non esiste un collegamento immediatamente riconoscibile tra il significato del segno e i prodotti e servizi, non può essere considerato né un messaggio pubblicitario né un uso descrittivo."
Pagina 4 di 9
4. Vi sono oltre 600 marchi che includono il termine CARDIO nel registro dell'Ufficio.

III. Motivazione

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

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

L'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi privi di carattere distintivo».

I marchi contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE sono, in particolare, quelli che non consentono al pubblico interessato «di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure

un'altra scelta, ove l'esperienza si riveli negativa» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tale è il caso, in particolare, dei segni comunemente usati per la commercializzazione dei prodotti o dei servizi interessati (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).

È giurisprudenza consolidata che «[i]l carattere distintivo di un segno può essere valutato soltanto in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, da un lato, e in relazione alla percezione che ne ha il pubblico pertinente, dall'altro» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).

Prima di analizzare le argomentazioni in esame è opportuno fare una premessa.

Nella misura in cui il richiedente sottolinea che il segno non ha «alcun significato descrittivo», l'Ufficio osserva che l'obiezione ufficiale si basa non sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), bensì sull'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, a causa della mancanza di carattere distintivo. In altri termini, un segno non può essere considerato distintivo per il solo fatto di non essere descrittivo (30/04/2003, T-707/13 e T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 32; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 44; 30/03/2015, R 2459/2014-2, REMARKABLE, § 22).

Per chiarire meglio tale punto può essere opportuno ricordare quanto detto dalla Corte di Giustizia:

Anche se un determinato termine potrebbe non essere chiaramente descrittivo dei prodotti e servizi interessati, al punto che non si applicherebbe un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, il termine potrebbe comunque essere oggetto di obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per il fatto che sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come un elemento che fornisce soltanto informazioni sulla natura dei prodotti e/o servizi interessati, ma che non ne indica l'origine. Ad esempio, il termine «medi» è stato considerato come semplice trasmissione di informazioni al pubblico di riferimento circa la finalità medica o terapeutica dei prodotti o del fatto che si riferissero genericamente al campo medico (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23).

Sebbene il significato del segno stabilito dall'Ufficio possa non essere chiaramente

descrittivo dei prodotti e servizi interessati, si può considerare come elemento che fornisce soltanto informazioni sul fatto che i prodotti e servizi hanno ad oggetto il cuore e la sua attività e che in qualche modo sono personalizzate.

Pagina 5 di 9

Chiarito quanto sopra si analizzano di seguito le argomentazioni del richiedente:

In merito a quanto riassunto al punto 1 si rileva che il fatto che il segno in esame è

un'abbreviazione del marchio registrato del richiedente non è stato provato, così come non è

stato provato che detto marchio sia stato usato intensamente in molteplici paesi dell'Unione.

Inoltre, l'unico uso che potrebbe rilevare, se opportunamente invocato e supportato da prove

idonee, è quello del segno in esame e non quello del segno CARDIOLINE.

Le argomentazioni di cui al punto n.1 debbono essere rigettate.

In merito agli ulteriori significati che il termine CARDIO può avere, si rileva che sia che il

segno venga percepito come "cuore per te" o come "esercizio fisico per te" la non distintività

del segno è lampante.

In tal senso indipendentemente dal fatto che le rilevazioni della frequenza cardiaca vengano

effettuate per fini medici o per fini più orientati all'attività sportiva tali rilevazioni possono

essere gestite e rilevate da software e essere salvate in banche dati (classe 9) che poi

debbono essere gestite, mantenute e i dati debbono essere elaborati e trattati (classe 35).

Dette banche dati poi possono aver necessità di comunicare fra loro (si pensi a studi o

rilevamenti fatti in luoghi geografici differenti o alla necessità di comparare i dati con pazienti

o persone appartenenti alla medesima fascia di età) e per fare ciò è necessario accedere

alle stesse. Dette banche dati debbono anche essere sviluppate e tutti i servizi in classe 42

possono essere usati per analizzare, comunicare e anche effettuare i rilevamenti della

frequenza cardiaca nell'ambito di un'attività medica e di un'attività sportiva "CARDIO".

Infine, tali servizi di rilevamento sono resi da professionisti del settore, debbono essere

prenotati e possono essere prestati in situ o da remoto ed è necessario, o per lo meno

opportuno, emettere un referto dopo gli stessi (classe 44).

Alla luce di quanto sopra sia che il termine CARDIO significhi cuore sia che significhi attività

fisica di tipo "CARDIO" il segno verrà comunque percepito come uno

slogan non distintivo.

Può essere opportuno analizzare le due seguenti immagini che riassumono tutto quanto

sopra esposto e che sono state tratte in data 11/07/2024 dal web:

https://www.corriere.it/sport/18_luglio_31/cr7-co-spirometro-dexa-tensom-iografo-ecco

[macchine-che-studiano-salute-calciatori-fb84b054-9488-11e8-8f77-2ea13bfc36ea.shtml](https://www.corriere.it/sport/18_luglio_31/cr7-co-spirometro-dexa-tensom-iografo-ecco)

Pagina 6 di 9

<https://www.medicinadellosport.fi.it/diagnostica/test-da-sforzo-cardiopomolare/>

Pagina 7 di 9

In entrambe le immagini vediamo due persone, il primo un famoso atleta e il secondo è un

paziente o presunto tale, che effettuano un test da sforzo. Certamente i macchinari usati,

sono collegati a banche dati e operano attraverso software e i servizi prestati o che possono

essere prestati sono assolutamente gli stessi rivendicati dal richiedente.

Si rileva infine che i prodotti e servizi possono funzionare o essere prestati anche senza

l'ausilio di apparecchiature particolarmente complesse, ma di dimensioni ridotte, nelle

immagini che seguono degli "Holter" collegati ad uno smartphone.

Immagini tratte dalla

pagina di commercio elettronico Amazon® in data 11/07/2024:

https://www.amazon.it/s?k=holter+cardiaco&__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crd=M8NEY9YM3B53&srefix=holter+cardiaco%2Caps%2C156&ref=nb_sb_noss_1

Pagina 8 di 9

Si deve dunque concludere che il segno CARDI04YOU, laddove usato in relazione ai

prodotti e servizi rivendicati che sono o possono essere tutti prestati in ambito medico e

cardiologico, verrà percepito come uno slogan ("CUORE PER TE") e non come un segno

distintivo.

In relazione alle argomentazioni di cui al punto n.4 l'Ufficio si rimette interamente alle parole

della Corte per rigettare le stesse.

La giurisprudenza consolidata afferma che «le decisioni [...]relativamente alla registrazione

di un segno come marchio [dell'Unione europea] rientrano nell'esercizio di una competenza

vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto

l'idoneità alla registrazione di

un segno come marchio dell'Unione europea deve essere valutata

unicamente sulla base

del RMUE, come interpretato dal giudice dell'UE, e non sulla base della precedente prassi

dell'Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Infatti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l'osservanza del principio della parità 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).

IV. Conclusioni

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e articolo 7, paragrafo 2 RMUE, la domanda di marchio dell'Unione europea n. 018990280 è respinta.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. 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, deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.