

PROVISIONAL REFUSAL

according to rule 17(1) of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol

Refusal based on an opposition

I. Office:

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIREÇÃO DE MARCAS E PATENTES
Campo das Cebolas
1149-035 – LISBOA PORTUGAL
Fax.: 21 886 98 59
Tel.: 21 881 81 00
Link: <http://www.inpi.pt/>
E-mail: atm@inpi.pt

II. International registration number: 1382321

Trademark elements: AQUA CRISTAL NATURAL SPRING WATER

III. Name and address of the holder: AQUA CRISTAL SLOVAKIA, S.R.O. POD RYBOU 5SK-974 01 BANSKÁ BYSTRICA, ESLOVÁQUIA

IV. Grounds for refusal:

a) Corresponding essential provisions of the applicable law under IX:
Art. 252, Art. 245, Art. 242,N.1 do CPI

V. Opponent rights.

Application/registration number: 008513913(EUTM)

Filing Date:27/08/2009

Registration date (if available): 22/02/2010

Priority date (if any): N.A

Name and address of the opponent:

CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), 21, boulevard Lundy, F-51100 Reims ,FRANCIA

Trademark:

CRISTAL

List of goods and services on which the opposition is based:

Class 33: Wines; sparkling wines; wines of French origin, namely wine with the registered designation of origin Champagne.

VI. Refusal for all the goods.

VII. Answer to the decision of refusal:

- a) **Time limit to file an answer:** Within two (2) months following the date of the notification of provisional refusal sent by WIPO. This period can be extended once, for one (1) month, at the request of the interested party. The extension of period must be submitted before the first two (2) month period is over.

The answer and payment to this notification can be submitted electronically through the Website online services, available at www.inpi.pt (upon requiring the use of a digital signature certificate). In the case of electronic reply, the applicant will benefit of a fee discount of 50%.

Otherwise, the answer and payment to this notification can be submitted in person or by Mail, with the proper form (available for download at [FORM M4](#)) and the respective means of payment (a bank check, issued to the National Institute of Industrial Property).

The actual values to be paid can be found at www.inpi.pt. If further clarification is necessary, please contact us via telephone at **+351 21 881 81 00** or send an email to atm@inpi.pt

- b) **Authority to which the answer should be filed:**

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIREÇÃO DE MARCAS E PATENTES
Campo das Cebolas
1149-035 – LISBOA PORTUGAL
Fax.: 21 886 98 59
Tel.: 21 881 81 00
Link: <http://www.inpi.pt/>
E-mail: atm@inpi.pt

VIII. Date and signature: 2018.05.04 Jose Alves Ribeiro

IX. Corresponding essential provisions of the applicable law:

Industrial Property Code

(approved by Decree-Law 36/2003 of 5 March and amended by Decree-Law 318/2007 of 26 September, Decree-Law 360/2007 of 2 November, Decree-Law 143/2008 of 25 July and Law 16/2008 of 1 April)

Art. 222nd – Composition of trademark

- 1 – A trademark may consist of a sign or set of signs that can be represented graphically, namely words - including the names of persons -, drawings, letters, numbers and sounds, the form of the product or respective packaging, provided that they adequately distinguish the products and services of one company from those of others.
- 2 – A trademark may also consist of advertising phrases for the respective products or services, provided that they are distinct in character, regardless of the protection conferred upon them by copyright.

Art. 223rd – Exceptions

- 1 – The conditions of [article 222nd] are not met by:
 - a) - Trademarks that are devoid of any distinctive character;
 - b) - Signs that exclusively consist of the form imposed by the nature of the product itself, the form of the product necessary for obtaining a technical result or the form that confers a substantial value on the product;
 - c) - Signs that are exclusively made up of indications that may serve in commerce to designate the type, quality, quantity, purpose, value, geographic origin, period or means of production of the product or the service, or other characteristics thereof;
 - d) - Trademarks that exclusively consist of signs or indications that have become common use in modern-day language or in the habitual and constant habits of commerce;
 - e) - Colours, save where they are combined with each other or with graphics, wording or other particular and distinctive elements.

Art. 238th – Grounds for refusal of a registration

- 1 – [...] registration of a trademark is refused when:
 - a) - It consists of signs that cannot be represented graphically;
 - b) - It consists of signs devoid of any distinctive character;
 - c) - It consists exclusively of signs or indications referred to in Article 223(1) (b) to (e);
- [...]
- 4 – Registration of a trademark will also be refused if it contains in some or all of its constitutive elements:
 - a) - symbols, crests, emblems or distinctions of the state, municipalities or other Portuguese or foreign public or private bodies, the emblem and name of the Red Cross or other similar bodies and any signs covered by Article 6-ter of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property;
 - b) - signs of a high symbolic value, such as religious symbols, unless these are authorised;
 - c) - expressions or figures that are contrary to the law, morals, public order and morality;
 - d) - signs that may mislead the public, namely as to the nature, properties, utility or geographic origin of the product or service for which the trademark is designed.
- 5 – Registration of a trademark that is made up exclusively of the national flag of the Portuguese Republic or some of its constitutive elements will also be refused.
- 6 – Registration will also be refused for a trademark that contains, amongst other elements, the national flag, wherever the trademark is likely to:
 - a) - mislead the public as to the geographic origin of the products or services for which it is designed;
 - b) - lead the consumer to erroneously think that the products or services come from an official body;
 - c) - generate disrespect or a diminution of prestige for the national flag or any of its elements.

Art. 239th – Other grounds for refusal

- 1 – Further grounds for refusal of registration of a trademark are:
 - a) - reproduction or imitation of all or part of a trademark previously registered by another person for identical or similar products or services that may mislead or confuse the consumer or comprise the risk of association with the already registered trademark;
 - b) - reproduction or imitation of all or part of a logotype already registered by another person to distinguish an entity whose activity is identical or similar to the products or services for which the trademark is designed, if it is likely to mislead or confuse the consumer;
 - c) - violation of other industrial property rights;
 - d) - the use of names, portraits or any other expressions or figurations without the authorisation of the persons they relate to or, if these are deceased, of their heirs or relatives to the fourth degree or, if authorisation is obtained, if it generates disrespect or diminution of prestige for those persons;
 - e) - recognition that the applicant's intent is one of unfair competition or that unfair competition is a possible outcome, regardless of the applicant's intention.
- 2 – When cited in an opposition, the following are also grounds for refusal:
 - a) - reproduction or imitation of a business or corporate name and other distinctive signs, or merely a characteristic part thereof, that do not belong to the applicant or where the applicant is not authorised to use them, if it is likely to mislead or confuse the consumer;
 - b) - violation of copyright;

[...]

The English version of the Industrial Property Code is available at: <http://www.inpi.pt>

Marca Internacional N.º 1382321

Exmo. Senhor Director da Direcção de Marcas e Patentes
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.

D. C.

600028 Y

R E C L A M A Ç ã O

CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR) Société Anonyme, francesa, com
sede em 21, boulevard Lundy, F-51100 Reims, França (doravante aqui denominada
"a Reclamante"),

r e c l a m a

contra a eventual concessão de protecção, em Portugal, ao registo internacional da
marca N.º 1382321, depositada na Secretaria Internacional de Genebra, em 13 de
Outubro de 2017, por **AQUA CRISTAL SLOVAKIA, s.r.o.**, eslovaca, com sede em Pod
Rybou 5, SK-974 01 Banská Bystrica, Eslováquia (doravante aqui denominada "a
Depositante"), nos termos e com os fundamentos seguintes:

1º

A Reclamante é parte legítima, de acordo com o artigo 252.º do Código da Propriedade Industrial (CPI), porque seria prejudicada, como espera demonstrar, com a eventual protecção do registo requerido.

2º

A reclamação é tempestiva visto ser deduzida dentro do prazo iniciado em 24 de Janeiro de 2018, data da emissão do Boletim da Propriedade Industrial N.º 17/2018, que contém a pág. 77 a publicação do respectivo pedido de marca e ao abrigo de uma prorrogação de prazo atempadamente solicitada e deferida - prazo esse que termina a 24 de Abril de 2018.

Deste modo,

3º

Postas e satisfeitas as exigências processuais, passa-se à exposição da matéria.

4º

O conceito de "imitação da marca" total ou parcial, e o conceito de usurpação, vêm expressos no artigo 245.º do CPI e verificam-se sempre que se cumulem as seguintes condições formativas:

- a) prioridade da marca registada;
- b) identidade ou afinidade dos produtos ou serviços;

- c) semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada;
- d) conveniência do exame atento ou confrontação para distinguir as marcas.

Posto isto,

5º

Observe-se o comportamento dos sinais que julgamos em conflito.

6º

O pedido de registo de marca internacional N.º 1382321



visa proteger, entre outros, os seguintes produtos na Classe 32:

"Non-alcoholic beverages; carbonated waters; lemonades; table waters; seltzer water; products for making mineral water; mineral waters (beverages); products for making aerated water; waters (beverages); non-alcoholic fruit extracts; non-alcoholic fruit juice beverages; preparations for making beverages; essences for making beverages; fruit

juices; vegetable juices (beverages); syrups for lemonade; preparations for making liqueurs; grape must; orgeat; soda water; sherbets (beverages); sarsaparilla (non-alcoholic beverage); non-alcoholic aperitifs; non-alcoholic cocktails; fruit nectars; isotonic beverages; apple juices; mixed fruit or vegetable beverages (smoothies); non-alcoholic aloe vera beverages; beer-based cocktails; soy-based beverages, other than milk substitutes; protein-enriched sports beverages; rice-based beverages, other than milk substitutes; non-alcoholic coffee-flavored beverages; non-alcoholic tea-flavored beverages”.

7º

Sucede, no entanto, que a Reclamante é titular prioritária de vários registos para a reputada marca “**CRISTAL**”, nomeadamente:

- marca na União Europeia N.º 8513913 “**CRISTAL**”, pedida em 27 de Agosto de 2009, concedida em 22 de Fevereiro de 2010, que cobre “Vinhos; vinhos espumantes; vinhos de origem francesa, nomeadamente vinhos de denominação de origem controlada Champagne” na Classe 33.

8º

Ora, a Reclamante, CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR) Société Anonyme, é uma das mais reputadas produtoras francesas de champanhe e a sua marca “**CRISTAL**” é uma das mais prestigiadas marcas de champanhe do mundo.

9º

“CRISTAL é a *cuvée* de referência da CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER criada em 1876 para Alexandre II, Czar da Rússia”, um grande apreciador de champanhe, que solicitou um produto personalizado, tendo a Reclamante criado uma garrafa de champanhe em cristal para o efeito, a qual desde daí ficou conhecida como “CRISTAL”

(cf. [https://en.wikipedia.org/wiki/Cristal_\(wine\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Cristal_(wine)))

<http://www.livimport.com.br/bebida/champagne/louis-roederer-cristal-brut/>)

10º

A marca “CRISTAL” está assim presente no mercado de modo contínuo e destacado desde finais do século XIX, tendo adquirido ao longo dessa longa história enorme reputação e prestígio. (cf. <http://www.louis-roederer.com/en/wine/cristal>)

11º

A marca “CRISTAL” é referida na imprensa, rádios e televisões, como marca preferida por muitas celebridades, personalidades e pessoas abastadas de todo o mundo (cf. [https://en.wikipedia.org/wiki/Cristal_\(wine\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Cristal_(wine)))

<http://www.livimport.com.br/bebida/champagne/louis-roederer-cristal-brut/>)

12º

Hoje em dia, os consumidores nacionais e estrangeiros reconhecem a marca “CRISTAL” como uma marca de prestígio.

13º

Ora, a marca da Depositante – composta pela expressão **CRISTAL** e pelas palavras genéricas para os produtos da Classe 32 “aqua” e “natural pring water” – reproduz parcialmente a marca da Reclamante!

14º

E, não se vislumbra qualquer outra justificação para esta escolha da Depositante que não seja a imitação da marca de prestígio da Reclamante.

15º

Não podem restar dúvidas que o sinal “aqua CRISTAL natural spring water” aproveita a criatividade e originalidade da marca da Reclamante pelo que a sua coexistência no mercado induziria o consumidor em erro ou confusão ou levaria a um sério risco de associação entre a marca registanda e o direito prioritário da Reclamante.

16º

Não obstante a diferença entre os produtos protegidos pelo sinal prioritário da Reclamante e a marca registanda, está implicado um grave risco de associação para o consumidor que poderá pensar terem as marcas a mesma origem.

De facto,

17º

E a Lei tem como objectivo evitar este tipo de situações em que é requerido ao consumidor um exame atento ou mesmo confronto para distinguir as marcas.

18º

E no caso dos presentes autos, o público consumidor, mesmo o mais atento, corre o risco sério de confundir ou associar as marcas, salvo, porventura, se proceder a exame muito atento ou confronto das marcas, o que, todavia, constituirá já o acto demonstrativo da imitação.

19º

Não se pode ainda deixar de salientar que a marca da Reclamante vem sendo, há quase século e meio, objecto de larga divulgação e goza de indiscutível NOTORIEDADE e enorme REPUTAÇÃO e PRESTÍGIO no mercado, a nível nacional, comunitário e mundial.

20º

Não restam, portanto, dúvidas que a marca “CRISTAL” deve ser reconhecida como marca de PRESTÍGIO, além do princípio da especialidade.

21º

Sucede, assim, que no caso em apreço é também aplicável o disposto no Artigo 242.º, N.º 1, do C.P.I. que estabelece o seguinte:

“1. (...), o pedido de registo será igualmente recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal ou na Comunidade Europeia, se for comunitária, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los” (*nosso sublinhado*).

Termos em que, sem dispensa do douto suprimento de V. Exa., a Reclamante, respeitosamente, requer seja recusada protecção, em Portugal, à marca internacional N.º 1382321, como se afigura de Direito e de Justiça.

E. D.

O Agente Oficial da Propriedade Industrial

[Assinatura Qualificada]
Lourenço de Melo
Portugal Saluce de
Sampaio

Assinado de forma digital por
[Assinatura Qualificada] Lourenço de
Melo Portugal Saluce de Sampaio
Dados: 2018.04.20 14:13:12 +01'00'

LOURENÇO DE SAMPAIO
Agente Oficial da Propriedade Industrial
Rua do Salitre, 195
1269-063 LISBOA

Lisboa, 20 de Abril de 2018.

CA/jp.

Z:\JEDC_USERS\CA\INPI2008\recl-1382321 cristal prestigio.docx