

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: 1433787

Trademark elements: MI CLOUD

III. Name and address of the holder: XIAOMI INC.

FLOOR 13, RAINBOW CITY SHOPPING MALL II OF CHINA RESOURCES, NO. 68, QINGHE
MIDDLE STREET, HAIDIAN, BEIJING 100085, CHINA

IV. Grounds for refusal:

a) Corresponding essential provisions of the applicable law under IX:

Art.252, Art.245, N.1, Art.239, N.1, e), do CPI

--- CD-ROM in annex --- for DOC n.º 1 and 2

V. Opponent rights.

Application/registration number: 014067755(EUTM)

Filing Date: 31/05/2011

Registration date (if available): 15/05/2015

Priority date (if any): N.A

Name and address of the opponent:

Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino, California 95014 STADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)

Trademark:

ICLOUD

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

Class 9: Accessories, parts, fittings, and testing apparatus for all of the following goods: Computer hardware; microprocessors, memory boards, monitors, displays, keyboards, cables, modems, printers, disk drives, adapters, adapter cards, connectors and drivers; blank computer storage media; magnetic data carriers; computer software; computer software for authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and organizing text, graphics, images, and electronic publications; computer software and firmware, namely, operating system programs, data synchronization programs, and application development tool programs for personal and handheld computers; computer hardware and software for providing integrated telephone communication with computerized global information networks; pre-recorded computer programs for personal information management, database management software, character recognition software, telephony management software, electronic mail and messaging software, paging software, mobile telephone software; database synchronization software, computer programs for accessing, browsing and searching online databases, computer software for the redirection of messages, Internet e-mail, and/or other data to one or more electronic handheld devices from a data store on or associated with a personal computer or a server; computer software for the synchronization of data between a remote station or device and a fixed or remote station or device; downloadable electronic publications in the nature of books, plays, pamphlets, brochures, newsletters, journals, magazines, and periodicals on a wide range of topics of general interest; handheld digital electronic devices and software related thereto; MP3 and other digital format audio players; hand held computers, tablet computers, personal digital assistants, electronic organizers, electronic notepads; mobile digital electronic devices, global positioning system (GPS) devices, telephones; handheld and mobile digital electronic devices for the sending and receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, and other digital data; cordless telephones; mobile telephones; parts and accessories for mobile telephones; facsimile machines, answering machines, cameras, videophones, telephone-based information retrieval software and hardware; electronic handheld units for the wireless receipt, storage and/or transmission of data and messages, and electronic devices that enable the user to keep track of or manage personal information; electronic communication equipment and instruments; telecommunications apparatus and instruments; fonts, typefaces, type designs and symbols in the form of recorded data; chips, discs and tapes bearing or for recording computer programs and software; random access memory, read only memory; solid state memory

apparatus; computer and electronic games; user manuals in electronically readable, machine readable or computer readable form for use with, and sold as a unit with, all the aforementioned goods; apparatus for data storage; hard drives; miniature hard disk drive storage units; audio video discs, CD-ROMs, and digital versatile discs; mouse pads; batteries; rechargeable batteries; chargers; chargers for electric batteries; headphones; stereo headphones; in-ear headphones; stereo speakers; audio speakers; audio speakers for home; monitor speakers; speakers for computers; personal stereo speaker apparatus; radio receivers, amplifiers, sound recording and reproducing apparatus, electric phonographs, record players, high fidelity stereo apparatus, tape recorders and reproducing apparatus, loudspeakers, multiple speaker units, microphones; digital audio and video devices; audio cassette recorders and players, video cassette recorders and players, compact disc players, digital versatile disc recorders and players, digital audio tape recorders and players; digital music and/or video players; radios; video cameras; audio, video, and digital mixers; radio transmitters; car audio apparatus; computer equipment for use with all of the aforesaid goods; electronic apparatus with multimedia functions for use with all of the aforesaid goods; electronic apparatus with interactive functions for use with all of the aforesaid goods Parts and fittings for all the aforesaid goods Covers, bags and cases adapted or shaped to contain all of the aforesaid goods, made of leather, imitations of leather, cloth, or textile materials.

Class 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; book binding material; photographs; stationery; stickers; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); advertising materials; printers' type; printing blocks; printed publications; periodicals; books; magazines; newsletters; brochures; booklets; pamphlets; manuals; journals; leaflets; greeting cards; advertising and promotional material; catalogues relating to computer software; computer brochures; computer handbooks; computer hardware publications; computer hardware reference manuals; computer hardware users guide; computer instruction manuals; computer manuals; publications relating to technology, digital technology and gadgets; catalogues relating to musical apparatus and instruments; music books; music instruction manuals; music magazines; excluding adhesives, adhesive tape and sheets.

Class 25: Clothing, footwear, headgear.

Class 35: Advertising agency services; advertising, marketing, and promotion services; advertising and marketing consultation; sales promotion services; promoting the goods and services of others; conducting market research; analysis of advertising response and market research; preparation, production, and dissemination of advertisements and advertising material for others; media planning services; administration of consumer loyalty programs; arranging and conducting incentive rewards programs to promote the sale of goods and services; business services, namely, dissemination of advertising for others via computer networks and global communication networks; compilations of directories for publishing on the Internet and other electronic, computer and communications networks; retail store and online retail store services in the fields of computer hardware, computer software, consumer electronics, telecommunications and multimedia goods, mobile phones, handheld digital electronic devices, and other consumer electronics and accessories, peripherals, and carrying cases for such products; retail store services provided via the Internet and other computer, electronic and communications networks in the field of computer hardware, computer software, consumer electronics, telecommunications and multimedia goods and accessories, mobile phones, handheld digital electronic devices, and other consumer electronics and accessories, peripherals, and carrying cases for such products; retail store services in the field of books, magazines, periodicals, newsletters, journals and other publications on a wide range of topics of general interest, provided via the Internet and other computer, electronic and communications networks; retail store services in the field of entertainment featuring movies, television programs, sporting events, musical works, and audio and audiovisual works, via the Internet and other computer, electronic and

communications networks; retail store services featuring computer, electronic and entertainment products, telecommunications apparatus, mobile phones, handheld mobile digital electronic devices, and other consumer electronics, computer software, and accessories, peripherals, and carrying cases for such products, via the Internet and other computer, electronic and communications networks; product demonstrations provided in-store and via global communications networks and other electronic and communications networks; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid.

Class 37: Repair and installation services; maintenance, installation and repair of computer hardware, computer peripherals and consumer electronic devices; consulting services in the field of maintenance of computer hardware, computer peripherals, and consumer electronic devices.

Class 38: Providing user access to the Internet (Service providers).

Class 41: Providing an online searchable database of text, data, image, audio, video, and multimedia content in the field of entertainment featuring music, video, film, books, periodicals, television, games and sports; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid

V. Opponent rights.

Application/registration number: 0 011571866 (EUTM)

Filing Date: 13/02/2013

Registration date (if available): 13/10/2017

Priority date (if any): N.A

Name and address of the opponent:

Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino, California 95014 STADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)

Trademark:

ICLOUD

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

Class 9: Computer software for authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and organizing text, graphics, images, and electronic publications; computer software, namely, operating system programs, data synchronization programs, and application development tool programs for personal and handheld computers; pre-recorded computer programs for personal information management, database management software, character recognition software, telephony management software, electronic mail and messaging software, paging software, mobile telephone software; database synchronization software, computer programs for accessing, browsing and searching online databases, computer software for the redirection of messages, Internet e-mail, and/or other data to one or more electronic handheld devices from a data store on or associated with a personal computer or a server; computer software for the synchronization of data between a remote station or device and a fixed or remote station or device.

Class 35: Computerized database and file management; data processing services; computerized data storage and retrieval

services; computerized data storage and retrieval services for text, data, image, audio, video, and multimedia content; creating indexes of information, sites and other resources available on global computer networks and other electronic and communications networks for others; searching, browsing and retrieving information, sites, and other resources available on global computer networks and other electronic and communications networks for others; organizing content of information provided over a global computer network and other electronic and communications networks according to user preferences; providing an online searchable database of text, data, image, audio, video, and multimedia content in the fields of computer hardware, computer software, consumer electronics, telecommunications and multimedia goods, mobile phones, handheld digital electronic devices, and other consumer electronics and accessories, peripherals, and carrying cases for such products.

Class 39: Physical storage of electronically stored data, text, images, audio and video; physical storage services for archiving electronic data.

Class 42: Application service provider (ASP) services featuring software for authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and organizing text, graphics, images, and electronic publications; providing search engines for obtaining data on a global computer network.

V. Opponent rights.

Application/registration number: 0 013002928 (EUTM)

Filing Date: 13/02/2013

Registration date (if available): 29/06/2015

Priority date (if any): N.A

Name and address of the opponent:

Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino, California 95014 STADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)

Trademark:

ICLOUD

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

Class 9: Mouse pads; batteries; rechargeable batteries; chargers; chargers for electric batteries; headphones; stereo headphones; in-ear headphones; stereo speakers; audio speakers; audio speakers for home; monitor speakers; speakers for computers; personal stereo speaker apparatus; loudspeakers, multiple speaker units, microphones; covers, bags and cases adapted or shaped to contain all of the aforesaid goods, made of leather, imitations of leather, cloth, or textile materials.

Class 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; book binding material; photographs; stationery; stickers; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); plastic materials for packaging (not included in other classes); advertising materials; printers' type; printing blocks; greeting cards; advertising and promotional material; catalogues relating to musical apparatus and instruments; music books; music instruction manuals; music magazines \ \ \ \.

Class 25: Clothing, footwear, headgear.

Class 28: Toys; games and playthings; playing cards; musical toys, games and playthings; toy audio apparatus; toy musical boxes; toy musical instruments; toy record players for playing tunes and cassettes; musical games; battery operated toys; automatic and coin-operated amusement machines; musical toys and games; stand alone video game machines incorporating a means of display; toy handheld electronic devices; toy computers (not working); toy mobile telephones (not working); parts and fittings for all the aforesaid goods.

Class 35: Advertising agency services; advertising, marketing, and promotion services; advertising and marketing consultation; sales promotion services; promoting the goods and services of others; conducting market research; analysis of advertising response and market research; preparation, production, and dissemination of advertisements and advertising material for others; media planning services; administration of consumer loyalty programs; arranging and conducting incentive rewards programs to promote the sale of goods and services; retail store and online retail store services in the fields of computer hardware, computer software, consumer electronics, telecommunications and multimedia goods, mobile phones, handheld digital electronic devices, and other consumer electronics and accessories, peripherals, and carrying cases for such products; retail store services provided via the Internet and other computer, electronic and communications networks in the field of computer hardware, computer software, consumer electronics, telecommunications and multimedia goods and accessories, mobile phones, handheld digital electronic devices, and other consumer electronics and accessories, peripherals, and carrying cases for such products; retail store services in the field of books, magazines, periodicals, newsletters, journals and other publications on a wide range of topics of general interest, provided via the Internet and other computer, electronic and communications networks; retail store services in the field of entertainment featuring movies, television programs, sporting events, musical works, and audio and audiovisual works, via the Internet and other computer, electronic and communications networks; retail store services featuring computer, electronic and entertainment products, telecommunications apparatus, mobile phones, handheld mobile digital electronic devices, and other consumer electronics, computer software, and accessories, peripherals, and carrying cases for such products, via the Internet and other computer, electronic and communications networks; product demonstrations provided in-store and via global communications networks and other electronic and communications networks.

Class 37: Repair and installation services; maintenance, installation and repair of computer hardware, computer peripherals and consumer electronic devices; consulting services in the field of maintenance of computer hardware, computer peripherals, and consumer electronic devices.

Class :42 Design and creation of advertisements and advertising material for others.

V. Opponent rights.

Application/registration number: 014597736 (EUTM)

Filing Date: 25/09/2015

Registration date (if available):

Priority date (if any): N.A

Name and address of the opponent:

Apple Inc. One Apple Park Way Cupertino, California 95014 STADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)

Trademark:

ICLOUD

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

Class 9: Computers, computer peripheral devices, computer terminals; computer hardware; microprocessors, memory boards, monitors, displays, keyboards, cables, modems, printers, disk drives, adapters, adapter cards, connectors and drivers; blank computer storage media; magnetic data carriers; computer software; computer software for authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and organizing text, graphics, images, and electronic publications; computer software and firmware, namely, operating system programs, data synchronization programs, and application development tool programs for personal and handheld computers; computer hardware and software for providing integrated telephone communication with computerized global information networks; pre-recorded computer programs for personal information management, database management software, character recognition software, telephony management software, electronic mail and messaging software, paging software, mobile telephone software; database synchronization software, computer programs for accessing, browsing and searching online databases, computer software for the redirection of messages, Internet e-mail, and/or other data to one or more electronic handheld devices from a data store on or associated with a personal computer or a server; computer software for the synchronization of data between a remote station or device and a fixed or remote station or device; downloadable electronic publications in the nature of books, plays, pamphlets, brochures, newsletters, journals, magazines, and periodicals on a wide range of topics of general interest; handheld digital electronic devices for data processing, information processing, storing and displaying data, transmitting and receiving data, transmission of data between computers and software related thereto; MP3 and other digital format audio players; hand held computers, tablet computers, personal digital assistants, electronic organizers, electronic notepads; mobile digital electronic devices, global positioning system (GPS) devices, telephones; handheld and mobile digital electronic devices for the sending and receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, and other digital data; cordless telephones; mobile telephones; parts and accessories for mobile telephones; facsimile machines, answering machines, cameras, videophones, telephone-based information retrieval software and hardware; electronic handheld units for the wireless receipt, storage and/or transmission of data and messages, and electronic devices that enable the user to keep track of or manage personal information; electronic communication equipment and instruments; telecommunications apparatus and instruments; fonts, typefaces, type designs and symbols in the form of recorded data; chips, discs and tapes bearing or for recording computer programs and software; random access memory, read only memory; solid state memory apparatus; computer games; user manuals in electronically readable, machine readable or computer readable form for use with, and sold as a unit with, all the aforementioned goods; apparatus for data storage; hard drives; miniature hard disk drive storage units; audio video discs, CD-ROMs, and digital versatile discs; computer equipment for use with all of the aforesaid goods; electronic communications apparatus with multimedia functions for use with the aforesaid goods; electronic communications apparatus with interactive functions for use with the aforesaid goods; accessories, parts, fittings, and testing apparatus for all of the aforesaid goods; parts and fittings for all the aforesaid goods.

Class 10: Health, fitness, exercise, and wellness sensors, monitors and displays.

Class 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air, water or rail; consoles being parts of vehicle interiors;

dashboards; automotive interior trim and interior trim parts of automobiles; anti-theft devices for vehicles; anti-theft alarms for vehicles; bicycles; golf carts; wheel chairs; air pumps being vehicle accessories; motor cycles; vehicles for locomotion by land, air, water or rail; motor cars; pumps for bicycles, cycles; cable transport apparatus and installations; baby carriages; sleighs [vehicles]; vehicle wheel tires [tyres]; repair outfits for inner tubes; aeronautical apparatus, machines and appliances; steering gears for ships / ships' steering gears; seat covers for vehicles; parts for all the aforesaid goods.

Class 14: Horological and chronometric instruments; watches; clocks; timepieces; chronographs for use as timepieces; chronometers; watchstraps; watch bands; cases for watches, clocks, and horological and chronometric instruments; parts for watches, clocks, and horological and chronometric instruments; jewelry.

Class 18: Leather and imitations of leather; goods made of leather and imitations of leather namely trunks and travelling bags, umbrellas and parasols, walking sticks, ships, harness, saddlery, bags, beach bags, school bags, shoe bags, waist bags, backpacks, waist packs, wallets, purses, cases, attaché cases, business card cases, business cases, calling card cases, catalog cases, credit card cases, document cases, key cases, train cases, overnight cases, cases namely vanity, toiletry, cosmetic and lipstick cases sold empty, book bags, carry-on bags cosmetic bags sold empty, duffel bags, garment bags for travel, shopping bags, overnight bags, all-purpose sports and athletic bags, school book bags, shoulder bags, souvenir bags, suit bags, tote bags, credit card holders; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas and parasols; walking sticks; whips, harness and saddlery; bags; beach bags; leather bags; school bags; shoe bags; waist bags; backpacks; waist packs; wallets; purses; cases; attache cases; business card cases; business cases; calling card cases; catalog cases; credit card cases; document cases; key cases; train cases; overnight cases; cases, namely, vanity, toiletry, cosmetic and lipstick cases sold empty; book bags; carry-on bags; cosmetic bags sold empty; duffel bags; garment bags for travel; leather and mesh shopping bags; overnight bags; all-purpose sports and athletic bags; school book bags; shoulder bags; souvenir bags; suit bags; tote bags; credit card holders; parts and accessories for all the aforesaid goods.

Class 34: Tobacco; smokers' articles; matches; ashtrays; lighters for smokers; electronic cigarettes.

Class 36: Financial services; financial transaction services; bill payment services; providing secure commercial transactions; credit and debit card services; payment authorization, verification, and transaction processing services; electronic payment and funds transfer services.

Class 38: Telecommunications; communication and telecommunication services; telecommunication access services; communications by computer; communication between computers; electronic sending of data and documentation via the Internet or other databases; supply of data and news by electronic transmission; providing telecommunication access to websites and electronic news services online allowing the download of information and data; providing telecommunication access to web sites on the Internet; delivery of digital music by telecommunications; providing wireless telecommunications via electronic communications networks; wireless digital messaging, paging services, and electronic mail services, including services that enable a user to send and/or receive messages through a wireless data network; one-way and two-way paging services; communication by computer, computer intercommunication; telex, telegram and telephone services; broadcasting or transmission of radio and television programs; time sharing services for communication apparatus; provision of telecommunications access and links to computer databases and the Internet; electronic transmission of streamed and downloadable audio and video files via computer and other communications networks; webcasting services (transmission); delivery of messages by electronic transmission; provision of connectivity services and access to electronic communications networks, for transmission or reception of audio, video or multimedia content; provision of telecommunications connections to electronic communication networks, for transmission or reception of audio, video or multimedia content; providing telecommunication

access to digital music web sites on the Internet; providing telecommunication access to MP3 web sites on the Internet; delivery of digital music by telecommunications; provision of telecommunications connections to the Internet or computer databases; electronic mail services; telecommunication of information (including web pages); video broadcasting, broadcasting pre-recorded videos featuring music and entertainment, television programs, motion pictures, news, sports, games, cultural events, and entertainment-related programs of all kinds, via a global computer network; streaming of video content via a global computer network; subscription audio broadcasting via a global computer network; audio broadcasting; audio broadcasting of spoken word, music, concerts, and radio programs, broadcasting pre-recorded videos featuring music and entertainment, television programs, motion pictures, news, sports, games, cultural events, and entertainment-related programs of all kinds, via computer and other communications networks; streaming of audio content via a global computer network; electronic transmission of audio and video files via communications networks; communication services, namely, matching users for the transfer of music, video and audio recordings via communication networks; providing on-line bulletin boards for the transmission of messages among computer users concerning entertainment, music, concerts, videos, radio, television, film, news, sports, games and cultural events; rental and hire of communication apparatus and electronic mail-boxes; electronic communications consultancy; facsimile, message collection and transmission services; transmission of data and of information by electronic means, computer, cable, radio, teleprinter, teletype, electronic mail, telecopier, television, microwave, laser beam, communications satellite or electronic communication means; transmission of data by audio-visual apparatus controlled by data processing apparatus or computers; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid; provision of telecommunication access time to web-sites featuring multimedia materials; providing telecommunication access to databases and directories via communications networks for obtaining data in the fields of music, video, film, books, television, games and sports; providing users with telecommunication access time to electronic communications networks with means of identifying, locating, grouping, distributing, and managing data and links to third-party computer servers, computer processors and computer users; providing user access to the Internet (service providers); providing temporary internet access to use on-line non-downloadable software to enable users to program audio, video, text and other multimedia content, including music, concerts, videos, radio, television, news, sports, games, cultural events, and entertainment-related programs.

Class 42: Application service provider (ASP) services featuring computer software; application service provider (ASP) services featuring software for authoring, downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding, decoding, displaying, storing and organizing text, graphics, images, and electronic publications; scientific and technological services and research and design relating thereto; design and development of computer hardware and software; computer hardware and software consulting services; rental of computer hardware and software apparatus and equipment; multimedia and audio-visual software consulting services; computer programming; support and consultation services for developing computer systems, databases and applications; information relating to computer hardware or software provided on-line from a global computer network or the Internet; creating and maintaining web-sites; hosting the web-sites of others; providing search engines for obtaining data via communications networks; application service provider (ASP) services featuring software for use in connection with online music subscription service, software that enables users to play and program music and entertainment-related audio, video, text and multimedia content, and software featuring musical sound recordings, entertainment-related audio, video, text and multimedia content; providing search engines for obtaining data on a global computer network; information, advisory and consultancy services relating to all the aforesaid; operating search engines; computer consulting and support services for scanning information into computer discs.

Class 45: Online social networking services; providing a social networking website

VI. Refusal for all the goods and services.

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 atual 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: 2019.04.03 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 1433787

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

D. C.

600028Y

RECLAMAÇÃO

Apple Inc., uma sociedade organizada e existindo segundo as leis do Estado da California, Estados Unidos da América, com sede em One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, Estados Unidos da América (doravante aqui denominada "a Reclamante")

r e c l a m a

contra o pedido de protecção, em Portugal, ao registo internacional de marca N.º 1433787, depositado por **Xiaomi Inc.**, uma sociedade chinesa, com sede em Floor 13, Rainbow City Shopping Mall II of China Resources, NO. 68, Qinghe Middle Street, Haidian District, Beijing, China (doravante aqui denominada "a Depositante"), nos termos e com os fundamentos seguintes:

1º

A Reclamante considera-se parte legítima, de acordo com o Art. 252.º do Código da Propriedade Industrial (CPI), porque seria gravemente prejudicada, como espera demonstrar, com a eventual concessão do registo de marca depositado.

2º

A reclamação é tempestiva, visto ser deduzida dentro do prazo iniciado em 24 de Janeiro de 2019, data da emissão do Boletim da Propriedade Industrial N.º 17/2019 que contém, na pág. 121, a publicação do respectivo pedido de protecção em Portugal, prazo esse que expira a 24 de Março de 2019.

3º

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

4º

A marca contra a qual se apresenta a reclamação é caracterizada pelo sinal

Mi Cloud

e propõe-se assinalar produtos e serviços nas Classes 9, 35, 38 e 42 da Classificação Internacional de Nice, a saber:

Classe 9: *Computer software applications, downloadable; intercommunication apparatus; portable media players; cameras [photography]; video screens; remote control apparatus; measuring instruments; sensors; chips [integrated circuits]; transparencies [photography]; theft prevention installations, electric; batteries, electric.*

Classe 35: *Advertising; accounting; sponsorship search; provision of space on websites for advertising goods and services; providing business information via a web site; provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services; sales promotion for others; personnel management consultancy; relocation services for businesses; updating and maintenance of data in computer databases.*

Classe 38: *Message sending; communications by computer terminals; computer aided transmission of messages and images; providing user access to global computer networks; providing access to databases; providing Internet chatrooms; providing online forums; video-on-demand transmission; paid television program broadcasting; television broadcasting.*

Classe 42: *Monitoring of computer systems by remote access; computer software design; electronic data storage; conversion of data or documents from physical to electronic media; cloud computing; software as a service [SaaS]; hosting computer sites [web sites]; technical research; industrial design; design of interior decor.*

Sucedee, porém, que a Reclamante é titular dos seguintes direitos marcários:

- registo de marca da União Europeia N.º 14067755 ICLOUD (nominativa), pedido em 31 de Maio de 2011 e concedido em 15 de Maio de 2015, que cobre, entre outros, os seguintes produtos e serviços nas **Classes 9, 35 e 38**:

Classe 9: *Peças, acessórios e aparelhos de testes para todos os seguintes produtos;; Microprocessadores, placas de memória, monitores, ecrãs, teclados, cabos, modems, impressoras, unidades de disco, adaptadores, placas de adaptador, conectores e controladores; Suportes de armazenamento vazios para computadores; Suportes de dados magnéticos; Programas de computador; Software para criação, descarregamento, transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, decodificação, reprodução, armazenamento e organização de textos, gráficos, imagens e edições electrónicas; Software e firmware, nomeadamente programas de sistema operativo, programas de sincronização de dados e programas de ferramentas de desenvolvimento de aplicações para computadores pessoais e portáteis; Hardware e software para fornecer comunicações telefónicas integradas com redes globais de informação computadorizadas; Programas de computador pré-gravados para gestão de informações pessoais, software de gestão de bases de dados, software de reconhecimento de caracteres, software de gestão telefónica, software de correio electrónico e de mensagens, software de paging, software de telefonia móvel; Software de sincronização de bases de dados, programas informáticos para aceder a, navegar em e pesquisar bases de dados em linha, software para reencaminhamento de mensagens, correio electrónico na Internet e/ou outros dados para um ou mais dispositivos electrónicos portáteis a partir de um repositório de dados localizado em ou associado a um computador pessoal ou a um servidor; Software para a sincronização de dados entre uma estação ou um dispositivo remotos e uma estação ou um*

dispositivo fixos ou remotos; Publicações electrónicas, descarregáveis, sob a forma de livros, peças de teatro, panfletos, brochuras revistas, boletins informativos, jornais, revistas, e periódicos, todos abrangendo um leque variado de domínios de interesse geral; Dispositivos electrónicos digitais de bolso e software associado; Leitores de MP3 e outros leitores de áudio de formato digital; Computadores portáteis, computadores pessoais portáteis com caneta digital para inserção de dados ("tablets"), assistentes pessoais digitais, agendas electrónicas, blocos de notas electrónicos; Dispositivos electrónicos digitais móveis, dispositivos GPS, telefones; Dispositivos electrónicos digitais móveis e portáteis para envio e recepção de chamadas telefónicas, faxes, correio electrónico e outros dados digitais; Telefones sem fios; Telefones celulares; Peças e acessórios para telemóveis; Máquinas de fax, atendedores de chamadas, câmaras, videofones, software e hardware de recuperação de informações baseadas em telefones; Unidades electrónicas portáteis para recepção, armazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens, bem como dispositivos electrónicos que permitem ao utilizador acompanhar ou gerir informações pessoais; Aparelhos e instrumentos de comunicações electrónicos; Aparelhos e instrumentos de telecomunicações; Fontes, tipos de letra, desenhos e símbolos de tipos de letra sob a forma de dados gravados; "chips", discos e fitas contendo programas de computador e software ou para registo dos mesmos; Circuito de memória viva, memórias somente de leitura (ROM); Aparelhos de memória em estado sólido; Jogos de computador e electrónicos; Manuais de utilizador legíveis electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em conjunto, com todos os produtos atrás referidos; Aparelhos para a memorização e conservação de dados; Unidades de disco rígido; Unidades de armazenamento de disco rígido em miniatura; Discos de áudio e

vídeo, CD-ROM e discos digitais versáteis; Tapetes para ratos de computador; Baterias; Baterias recarregáveis; Carregadores; Aparelhos para recarga de acumuladores eléctricos; Auriculares; Auscultadores estereofónicos; Fones para ouvidos; Colunas estereofónicas; Altifalantes; Altifalantes de áudio para uso doméstico; Altifalantes de monitores; Altifalantes para computadores; Aparelhos para altifalantes estereofónicos pessoais; Receptores de rádio, amplificadores, aparelhos para gravação e reprodução de som, fonógrafos eléctricos, gira-discos, aparelhos estéreo de alta fidelidade, gravadores de cassetes e aparelhos de reprodução, altifalantes, unidades de múltiplos altifalantes, microfones; Aparelhos de áudio e de vídeo digitais; Gravadores e leitores de cassetes de áudio, gravadores e leitores de cassetes de vídeo, leitores de discos compactos, gravadores e leitores de DVD, gravadores e leitores de DAT (fitas de áudio digitais); Leitores de música e/ou vídeo digitais; Aparelhos de rádio; Câmaras de vídeo; Misturadores de áudio, vídeo e digitais; Transmissores de rádio; Aparelhos de áudio para automóveis; Equipamento informático para uso com todos os produtos atrás referidos; Aparelhos electrónicos com funções multimédia para uso com todos os produtos atrás referidos; Aparelhos electrónicos com funcionalidades interativas para uso com todos os produtos atrás referidos, peças e acessórios para todos os produtos atrás referidos, capas, sacos e estojos em couro, imitações de couro, tecido ou matérias têxteis, concebidos ou moldados para conterem todos os produtos atrás referidos.

Classe 35: *Agências de publicidade; Serviços de publicidade, marketing e promoção; Consultadoria em matéria de publicidade e marketing; Serviços de promoção de vendas; Promoção dos bens e serviços de terceiros; Realização de pesquisas de mercado; Análise de reacção a publicidade e pesquisa de mercado; Preparação, produção e difusão de anúncios e material publicitário para terceiros;*

Serviços de planeamento para utilização de espaço e tempo em meios de comunicação social; Administração de programas de fidelidade para consumidores; Organização e direcção de programas de prémios de incentivo para promover a venda de bens e serviços; Serviços de negócios, nomeadamente divulgação de publicidade para terceiros através de redes informáticas e redes mundiais de comunicações; Compilação de anuários para utilização na Internet e noutras redes electrónicas, informáticas e de comunicações; Serviços de loja retalhista e de loja retalhista em linha nos domínios do hardware, software, electrónica de consumo, Arts de telecomunicações e multimédia, telemóveis, dispositivos eletrónicos digitais portáteis e outros produtos e acessórios de electrónica de consumo, periféricos e estojos de transporte para tais produtos; Serviços de loja retalhista disponibilizados através da Internet e de outras redes informáticas, electrónicas e de comunicações no domínio do hardware, software, electrónica de consumo, produtos e acessórios de telecomunicações e multimédia, telemóveis, dispositivos eletrónicos digitais portáteis e outros produtos e acessórios de electrónica de consumo, periféricos e estojos de transporte para tais produtos; Serviços de lojas de venda a retalho no domínio dos livros, revistas, periódicos, boletins informativos, revistas especializadas e outras publicações, todos abrangendo um leque variado de domínios de interesse geral, prestados via Internet e de outras redes informáticas, electrónicas e de comunicações; Serviços de loja de venda a retalho no domínio do entretenimento, sob a forma de filmes cinematográficos, programas televisivos, eventos desportivos, obras musicais e obras áudio e audiovisuais, fornecidos através da Internet e de outras redes informáticas, electrónicas e de comunicações; Serviços de loja de venda a retalho de computadores, produtos electrónicos e de entretenimento, aparelhos de telecomunicações, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais portáteis

e outros produtos de electrónica de consumo, software e acessórios, periféricos e estojos de transporte para os referidos produtos, fornecidos através da Internet e de outras redes informáticas, electrónicas e de comunicações; Demonstrações de produtos efectuadas em lojas e através de redes informáticas mundiais e de outras redes electrónicas e de comunicações; Serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos.

Classe 38: *Fornecimento de acesso de utilizador à Internet (fornecedores de serviços);*

- registo de marca da União Europeia N.º **11571866 ICLOUD** (nominativa), pedido em 13 de Fevereiro de 2013 e concedido em 13 de Outubro de 2017, que cobre, entre outros, os seguintes produtos e serviços nas **Classes 9, 35 e 42**:

Classe 9: *Software para criação, descarregamento, transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, decodificação, reprodução, armazenamento e organização de textos, gráficos, imagens e edições electrónicas; Software, nomeadamente programas de sistema operativo, programas de sincronização de dados e programas de ferramentas de desenvolvimento de aplicações para computadores pessoais e portáteis; Programas de computador pré-gravados para gestão de informações pessoais, software de gestão de bases de dados, software de reconhecimento de caracteres, software de gestão telefónica, software de correio electrónico e de mensagens, software de paging, software de telefonia móvel; Software de sincronização de bases de dados, programas informáticos para aceder a, navegar em e pesquisar bases de dados em linha, software para reencaminhamento de mensagens, correio electrónico na Internet e/ou outros dados para um ou mais*

dispositivos electrónicos portáteis a partir de um repositório de dados localizado em ou associado a um computador pessoal ou a um servidor; Software para a sincronização de dados entre uma estação ou um dispositivo remotos e uma estação ou um dispositivo fixos ou remotos.

Classe 35: *Gestão informatizada de bases de dados e ficheiros; Serviços de processamento de dados; Serviços de armazenagem e recuperação informatizadas de dados; Serviços informatizados de armazenamento e recuperação de dados para conteúdos de texto, dados, imagem, áudio, vídeo e multimédia; Criação de índices de informação, sítios Web e outros recursos disponíveis em redes informáticas mundiais e noutras redes electrónicas e de comunicação para terceiros; Pesquisa, navegação e recuperação de informações, sítios Web e outros recursos disponíveis em redes informáticas mundiais e noutras redes electrónicas e de comunicação para terceiros; Organização de conteúdos de informação disponibilizados numa rede informática mundial e noutras redes electrónicas e de comunicação, em função da preferência do utilizador; Fornecimento de uma base de dados pesquisável em linha com conteúdos de texto, dados, imagens, áudio, vídeo e multimédia, no domínio do hardware, software, eletrónica de consumo, telecomunicações e Arts multimédia, telemóveis, dispositivos eletrónicos digitais portáteis e outros produtos e acessórios de eletrónica de consumo, periféricos e estojos de transporte para tais produtos.*

Classe 42: *Serviços de fornecedor de serviços de aplicações, incluindo software para criação, descarregamento, transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, decodificação, reprodução, armazenamento e organização de textos, gráficos, imagens e edições electrónicas; Fornecimento de motores de busca para a obtenção de dados numa rede informática mundial;*

- registo de marca da União Europeia N.º 13002928 ICLOUD (nominativa), pedido em 13 de Fevereiro de 2013 e concedido em 29 de Junho de 2015, que cobre, entre outros, os seguintes produtos e serviços nas **Classes 9, 35 e 42**:

Classe 9: *Tapetes para ratos de computador; Baterias; Baterias recarregáveis; Carregadores; Carregadores de baterias; Auriculares; Auscultadores estereofónicos; Auriculares; Colunas estereofónicas; Altifalantes; Altifalantes de áudio para uso doméstico; Altifalantes de monitores; Altifalantes para computadores; Aparelhos para altifalantes estereofónicos pessoais; Altifalantes, Unidades de altifalantes múltiplos, Microfones; Capas, sacos e estojos concebidos ou moldados para conterem todos os Art.s atrás referidos, em couro, imitações de couro, tecidos ou matérias têxteis.*

Classe 35: *Agências de publicidade; Serviços de publicidade, marketing e promoção; Consultadoria em matéria de publicidade e marketing; Serviços de promoção de vendas; Promoção dos bens e serviços de terceiros; Realização de pesquisas de mercado; Análise de reacção a publicidade e pesquisa de mercado; Preparação, produção e difusão de anúncios e material publicitário para terceiros; Serviços de planeamento para utilização de espaço e tempo em meios de comunicação social; Administração de programas de fidelidade para consumidores; Organização e direcção de programas de prémios de incentivo para promover a venda de bens e serviços; Serviços de loja retalhista e de loja retalhista em linha nos domínios do hardware, software, eletrónica de consumo, Art.s de telecomunicações e multimédia, telemóveis, dispositivos eletrónicos digitais portáteis e outros produtos e acessórios de eletrónica de consumo, periféricos e estojos de transporte para tais produtos; Serviços de loja retalhista disponibilizados através da Internet e de outras redes informáticas,*

eletrónicas e de comunicações no domínio do hardware, software, eletrónica de consumo, produtos e acessórios de telecomunicações e multimédia, telemóveis, dispositivos eletrónicos digitais portáteis e outros produtos e acessórios de eletrónica de consumo, periféricos e estojos de transporte para tais produtos; Serviços de lojas de venda a retalho no domínio dos livros, revistas, periódicos, boletins informativos, revistas especializadas e outras publicações, todos abrangendo um leque variado de domínios de interesse geral, prestados via Internet e de outras redes informáticas, electrónicas e de comunicações; Serviços de loja de venda a retalho no domínio do entretenimento, sob a forma de filmes cinematográficos, programas televisivos, eventos desportivos, obras musicais e obras áudio e audiovisuais, fornecidos através da Internet e de outras redes informáticas, electrónicas e de comunicações; Serviços de loja de venda a retalho de computadores, produtos electrónicos e de entretenimento, aparelhos de telecomunicações, telemóveis, dispositivos electrónicos digitais portáteis e outros produtos de electrónica de consumo, software e acessórios, periféricos e estojos de transporte para os referidos produtos, fornecidos através da Internet e de outras redes informáticas, electrónicas e de comunicações; Demonstrações de produtos efectuadas em lojas e através de redes informáticas mundiais e de outras redes electrónicas e de comunicações.

Classe 42: *Conceção e criação de anúncios publicitários e material publicitário para terceiros;*

- pedido de registo de marca da União Europeia N.º 14597736 ICLOUD (nominativa), apresentado em 25 de Setembro de 2015 e que cobre, entre outros, os seguintes produtos e serviços nas Classes 9, 35 e 42:

Classe 9: *Computadores, periféricos de computador, terminais de computador; Hardware para computadores; Microprocessadores, placas de memória, monitores, ecrãs, teclados, cabos, modems, impressoras, unidades de disco, adaptadores, placas de adaptador, conectores e controladores; Suportes de armazenamento vazios para computadores; Suportes de dados magnéticos; Programas de computador; Software para criação, descarregamento, transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, decodificação, reprodução, armazenamento e organização de textos, gráficos, imagens e edições electrónicas; Software e firmware, nomeadamente programas de sistema operativo, programas de sincronização de dados e programas de ferramentas de desenvolvimento de aplicações para computadores pessoais e portáteis; Hardware e software para fornecer comunicações telefónicas integradas com redes globais de informação computadorizadas; Programas de computador pré-gravados para gestão de informações pessoais, software de gestão de bases de dados, software de reconhecimento de caracteres, software de gestão telefónica, software de correio electrónico e de mensagens, software de paging, software de telefonia móvel; Software de sincronização de bases de dados, programas informáticos para aceder a, navegar em e pesquisar bases de dados em linha, software para reencaminhamento de mensagens, correio electrónico na Internet e/ou outros dados para um ou mais dispositivos electrónicos portáteis a partir de um repositório de dados localizado em ou associado a um computador pessoal ou a um servidor; Software para a sincronização de dados entre uma estação ou um dispositivo remotos e uma estação ou um dispositivo fixos ou remotos; Publicações electrónicas, descarregáveis, sob a forma de livros, peças de teatro, panfletos, brochuras revistas, boletins informativos, jornais, revistas, e periódicos, todos abrangendo um leque variado de domínios de interesse*

geral; Dispositivos electrónicos digitais de mão para processamento de dados, processamento da informação, armazenamento e visualização de dados, transmissão e receção de dados, transmissão de dados entre computadores e respetivo software; Leitores de MP3 e outros leitores de áudio de formato digital; Computadores portáteis, computadores pessoais portáteis com caneta digital para inserção de dados ("tablets"), assistentes pessoais digitais, agendas electrónicas, blocos de notas electrónicos; Dispositivos electrónicos digitais móveis, dispositivos GPS, telefones; Dispositivos electrónicos digitais móveis e portáteis para envio e recepção de chamadas telefónicas, faxes, correio electrónico e outros dados digitais; Telefones sem fios; Telefones celulares; Peças e acessórios para telemóveis; Máquinas de fax, atendedores de chamadas, câmaras, videofones, software e hardware de recuperação de informações baseadas em telefones; Unidades electrónicas portáteis para recepção, armazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens, bem como dispositivos electrónicos que permitem ao utilizador acompanhar ou gerir informações pessoais; Aparelhos e instrumentos de comunicações electrónicos; Aparelhos e instrumentos de telecomunicações; Fontes, tipos de letra, desenhos e símbolos de tipos de letra sob a forma de dados gravados; "chips", discos e fitas contendo programas de computador e software ou para registo dos mesmos; Circuito de memória viva, memórias somente de leitura (ROM); Aparelhos de memória em estado sólido; Jogos informáticos; Manuais de utilizador legíveis electronicamente, legíveis por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em conjunto, com todos os produtos atrás referidos; Aparelhos para armazenamento de dados; Unidades de disco rígido; Unidades de armazenamento de disco rígido em miniatura; Discos de áudio e vídeo, CD-ROM e discos digitais versáteis; Equipamento informático para uso com todos os

produtos atrás referidos; Aparelhos de comunicação eletrónica com funções multimédia para uso em todos os produtos atrás referidos; Aparelhos de comunicações eletrónicos com funções interativas destinados aos produtos atrás referidos; Acessórios, peças, componentes e aparelhos de teste para todos os produtos atrás referidos; Componentes e acessórios para todos os produtos acima mencionados.

Classe 38: *Telecomunicações; Serviços de telecomunicações e de comunicações; Serviços de acesso a telecomunicações; Comunicação por computador; Intercomunicação por computador; Transmissão electrónica de dados e documentos através da Internet ou de outras bases de dados; Fornecimento de dados e notícias através de transmissão electrónica; Fornecimento de acesso por telecomunicações a sítios Web e serviços de notícias electrónicos em linha, que permitem o descarregamento de informação e dados; Fornecimento de acesso por telecomunicações a sítios Web na Internet; Distribuição de música digital através de telecomunicações; Fornecimento de telecomunicações sem fios através de redes de comunicações electrónicas; Serviços de transmissão digital de mensagens sem fios, de telemensagem e serviços de correio electrónico, incluindo serviços que permitem ao utilizador enviar e/ou receber mensagens através de uma rede de dados sem fios; Serviços de paging unidireccional e bidireccional; Comunicações por computador, intercomunicações informáticas; Serviços de telex, de telegramas e telefónicos; Radiodifusão ou transmissão de programas de rádio ou de televisão; Serviços de tempo repartido relativos a aparelhos de comunicações; Fornecimento de acessos e ligações de telecomunicações a bases de dados informáticas e à Internet; Transmissão electrónica de ficheiros de áudio e vídeo (de transmissão contínua e descarregáveis) através de redes informáticas e de outras redes de comunicações; Serviços de*

transmissão em directo pela Web ("webcasting"); Mensagens electrónicas; Fornecimento de serviços de ligação e de acesso a redes de comunicações electrónicas para a transmissão ou recepção de conteúdos de áudio, vídeo ou multimédia; Fornecimento de ligações de telecomunicação a redes de comunicações electrónicas para transmissão ou recepção de conteúdos de áudio, vídeo ou multimédia; Fornecimento de acesso por telecomunicações a sítios Web de música digital na Internet; Fornecimento de acesso por telecomunicações a sítos Web com ficheiros MP3 na Internet; Distribuição de música digital através de telecomunicações; Fornecimento de ligações de telecomunicação à Internet ou a bases de dados informáticas; Serviços de correio eletrónico; Telecomunicação de informações (incluindo páginas web); Emissão de vídeos, emissão de vídeos pré-gravados contendo música e entretenimento, programas de televisão, filmes cinematográficos, notícias, desporto, jogos, eventos culturais e programas de todos os tipos relacionados com entretenimento, através de uma rede informática mundial; Transmissão contínua de conteúdos de vídeo através de uma rede informática mundial; Subscrição de emissões de áudio através de uma rede informática mundial; Emissão de áudio; Emissões de áudio, nomeadamente de conteúdos falados, música, concertos e programas de rádio, emissão de vídeos pré-gravados com música e entretenimento, programas de televisão, filmes cinematográficos, notícias, desporto, jogos, eventos culturais e programas recreativos de todos os tipos, através de uma rede informática e de outras redes de comunicações; Transmissão contínua de conteúdos de áudio através de redes informáticas mundiais; Transmissão electrónica de ficheiros de áudio e de vídeo através de redes informáticas mundiais; Serviços de comunicações, nomeadamente a correspondência de utilizadores para transferência de gravações de música, vídeo e áudio através de redes de

comunicações; Disponibilização de boletins electrónicos em linha para a transmissão de mensagens, entre utilizadores de computadores, em matéria de entretenimento, música, concertos, vídeo, rádio, televisão, cinema, notícias, desporto, jogos e eventos culturais; Aluguer de aparelhos de comunicação e caixas de correio electrónico; Consultoria em comunicações electrónicas; Serviços de recolha e transmissão de fax e mensagens; Transmissão de dados e informações através de meios electrónicos, informáticos, por cabo, rádio, teleimpressora, teletexto, correio electrónico, telecopiadora, televisão, microondas, feixes de laser, comunicações de satélites ou comunicações electrónicas; Transmissão de dados através de aparelhos audiovisuais controlados por aparelhos de tratamento de dados ou por computadores; Serviços de consultoria, informação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; Fornecimento de tempo de acesso por telecomunicações a sítios Web com material multimédia; Fornecimento de acesso por telecomunicações a bases de dados e directórios através de redes de comunicações para obtenção de dados nos domínios da música, vídeo, cinema, livros, televisão, jogos e do desporto; Fornecimento aos utilizadores de tempo de acesso por telecomunicações a redes de comunicações electrónicas com meios de identificação, localização, agrupamento, distribuição e gestão de dados e hiperligações a servidores informáticos de terceiros, processadores informáticos e utilizadores de computadores; Fornecimento de acesso de utilizador à Internet (fornecedores de serviços); Disponibilização de acesso para uso temporário através da Internet de software em linha não descarregável que permite a programação de áudio, vídeo, texto e outros conteúdos multimédia, incluindo música, concertos, vídeos, rádio, televisão, notícias, desporto, jogos, eventos culturais e programas recreativos.

Classe 42: *Serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) propondo software; Serviços de fornecedor de serviços de aplicações, incluindo software para criação, descarregamento, transmissão, recepção, edição, extracção, codificação, decodificação, reprodução, armazenamento e organização de textos, gráficos, imagens e edições electrónicas; Serviços científicos e tecnológicos bem como serviços de pesquisas e de concepção a eles referentes; Concepção e desenvolvimento de computadores e de programas de computadores; Consultoria no domínio do hardware e do software informático; aluguer de aparelhos e equipamentos para hardware e software; Serviços de consultadoria em matéria de software multimédia e audiovisual; Programação de computadores; Serviços de assistência e consultadoria para o desenvolvimento de sistemas informáticos, bases de dados e aplicações; informações relacionadas com hardware ou software fornecidas em linha a partir de uma rede informática mundial ou da Internet; Criação e manutenção de websites; Hospedagem de "websites" para terceiros; Disponibilização de motores de busca para obtenção de dados via redes de comunicação; Serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP) que incluem software destinado à ligação a um serviço de subscrição de música em linha, software para reprodução e programação de música, bem como de áudio, vídeo, texto e conteúdos multimédia associados ao entretenimento, e software contendo registos musicais em áudio, bem como áudio, vídeo, texto e conteúdos multimédia associados ao entretenimento; Fornecimento de dispositivos de busca para obtenção de informações numa rede informática mundial; Serviços de informações, assessoria e consultadoria relacionadas com todos os serviços atrás referidos; Gestão de motores de busca; Serviços de consultadoria e de assistência informáticas para leitura de informações em discos de computador.*

6º

A Lei exige que as marcas candidatas ao registo disponham do requisito jurídico da especialidade, isto é, sejam diferentes em relação às anteriormente registadas por outras entidades.

7º

O Art. 245.º do CPI estabelece o conceito jurídico de imitação de marca total ou parcial.

8º

A mero título de sistematização, dir-se-á que a imitação entre marcas ocorre sempre que se cumulem as seguintes condições formativas:

- prioridade da marca registada;
- b) igualdade ou afinidade dos produtos ou serviços;
- c) semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada.

9º

Ora, não oferece qualquer dúvida que os direitos marcários da Reclamante são anteriores sendo, assim, a Reclamante detentora de direitos prioritários.

10º

E através de uma simples comparação entre os acima referidos produtos e serviços assinalados por todas as marcas em questão, constata-se que esses produtos e serviços são IGUAIS e/ou manifestamente AFINS: trata-se de produtos e serviços relacionados com produtos eletrônicos de consumo, software de computador e aplicações móveis ou a estes associados.

11º

Pelo que se verifica também a segunda condição da identidade ou afinidade dos produtos ou serviços.

12º

Por outro lado, verifica-se que as marcas em conflito apresentam uma forte semelhança gráfica e fonética.

13º

De facto, no que se refere ao aspecto gráfico, a marca da Reclamante **ICLOUD** está totalmente reproduzida na marca registanda **MI CLOUD**.

14º

Para além disso, as marcas coincidem quanto à sequência das (seis) letras que têm em comum.

15º

Sendo que a adição da letra inicial “M” na marca registanda, não obsta a que os sinais sejam visualmente semelhantes, globalmente.

16º

Se bem que a parte inicial das marcas possa ser susceptível de reter a atenção do consumidor mais do que a restante parte, tal nem sempre sucede, sendo que as marcas têm sempre de ser vistas no seu conjunto.

17º

No caso presente, a parte inicial da marca registanda é unicamente composta por duas letras, “M” maiúsculo seguido pelo “i” minúsculo, acrescida da palavra Cloud.

18º

Sucedendo que a Reclamante usa a sua marca sob a forma **iCloud**, como adiante se comprova, ou seja, a marca registanda **Mi Cloud** reproduz aquele mesmo tipo de letra, sendo visualmente muito semelhante!

19º

No que se refere ao aspecto fonético, verifica-se que cada um dos sinais contem duas sílabas, que coincidem quanto à pronúncia da segunda sílaba “CLOUD” e quanto à primeira sílaba (que se pode ler “MI” ou “MY”) a presença da letra “M” na primeira sílaba da marca registanda, não afasta a diferença de conjunto entre as expressões.

20º

O consumidor deste tipo de produtos e serviços poderá entender que a palavra CLOUD se refere, em termos gerais, ao armazenamento de dados em computadores e servidores interligados por meio da Internet e acessíveis em qualquer lugar, pelo que este elemento poderá ser considerado como tendo fraca capacidade distintiva.

21º

Não obstante, o elemento CLOUD (em português: “NUVEM”) não é descritivo dos produtos e serviços assinalados pelas marcas em conflito.

22º

E a diferença entre as letras iniciais de ambos os sinais não é suficiente para afastar a enorme semelhança, de conjunto, entre eles, sendo que o consumidor não pode naturalmente deixar de olhar às marcas tal como se apresentam, no seu conjunto.

23º

Ou seja, as marcas em confronto são muito semelhantes tanto do ponto de vista gráfico, mas também fonético.

24º

A confusão e o risco de associação são, assim, inevitáveis para o público consumidor.

25º

É ponto assente, do muito que sobre a matéria se tem escrito, que a imitação de marcas, deve ser apreciada mais pelas semelhanças do que pelas dessemelhanças que as marcas apresentam.

26º

Como muito bem observou o Prof. Ferrer Correia:

“a imitação existirá obviamente quando as marcas, postas em confronto se confundam. Mas existirá ainda quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento. Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a Lei visa proteger – o interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos” in Lições de Direito Comercial, Vol. I, Coimbra, pág. 329.

27º

Logo, a coexistência no mercado das marcas em confronto levará o público consumidor a ser facilmente induzido em erro ou confusão, ou até poderá mesmo levá-lo a associar tais marcas, com todos os inerentes prejuízos que daí adviriam para a Reclamante.

28º

Na verdade, ao aperceberem-se do sinal **Mi Cloud**, os consumidores poderão facilmente associá-lo à marca **iCloud** da Reclamante, pensando que se trata de uma nova versão desta marca.

29º

Os consumidores poderão ainda supor, erroneamente, existir uma relação de licenciamento, de patrocínio ou de autorização, o que conduziria à indesejada confusão quanto à origem empresarial dos produtos e serviços.

30º

Com interesse para o caso presente por se tratar de um caso semelhante, é de referir a decisão do Tribunal Geral da União Europeia, de 5 de Dezembro de 2017 (Processo T-893/16) que recusou o registo à marca da União Europeia MI PAD (da mesma Requerente) com fundamento em possibilidade de confusão com a marca anteriormente registada IPAD da ora Reclamante. Este Tribunal decidiu, mantendo aliás as anteriores decisões do EUIPO, que as marcas IPAD e MI PAD são visualmente e foneticamente semelhantes, existindo risco de confusão entre tais marcas - junta-se cópia desta decisão como **Doc. n.º 1**.

31º

Nessa decisão, pode ler-se, nomeadamente, o seguinte (parágrafo 61): “... *first of all it must be pointed out that the visual and phonetic differences between the marks at issue resulting from the presence of the additional letter “m” at the beginning of the*

mark applied for are not such as to rule out a likelihood of confusion between the marks at issue as a result of their similarities and the overall impression given by those marks ...” (o bold é nosso).

32º

Por conseguinte, no caso presente, verifica-se IMITAÇÃO DE MARCA nos termos do disposto no Art. 245.º, N.º 1, do CPI e o pedido de marca em questão incorre na cominação do Art. 239.º, N.º 1, alínea a) do mesmo Código.

33º

Acresce que a Reclamante há vários anos que usa intensamente a expressão de fantasia **ICLOUD** como marca dos seus produtos e serviços, pelo que a marca **ICLOUD** goza de indiscutível NOTORIEDADE, a nível mundial, designadamente no mercado europeu, incluindo Portugal.

34º

Como prova desta notoriedade, a Reclamante vem juntar uma Declaração intitulada “*Witness Statement of Thomas R. La Perle*”, assinada e datada de 12 de Março de 2019, que refere, em termos gerais, as actividades da Reclamante Apple Inc. e atesta o uso da sua marca **ICLOUD** designadamente no mercado nacional, anexando vários documentos que comprovam a notoriedade e reputação da marca. Esta Declaração e os respectivos anexos (“*Exhibits TLP-1 a TLP-22*”) correspondem ao **Doc. n.º 2** que se junta.

35º

Entre estes documentos, podemos encontrar várias fotografias, artigos de publicidade e da comunicação social, da Reclamante e de entidades terceiras, que mostram o uso da marca ICLOUD, já desde 2011, assim como informação sobre o tráfego na internet e o número de utilizadores tendo, por exemplo, em Fevereiro de 2016, a marca atingido o número impressionante de 782 milhões de utilizadores em todo o mundo.

36º

A informação e provas fornecidas com a referida Declaração atestam a notoriedade, a reputação e a distintividade que a marca ICLOUD adquiriu, fruto de um enorme investimento por parte da respectiva titular, a ora Reclamante.

37º

Por conseguinte, no caso presente, é inteiramente aplicável o disposto no Art. 241.º, N.º 1, do CPI que protege as marcas que detêm o especial estatuto de marcas NOTÓRIAS.

38º

Por conseguinte, a marca em apreciação constitui imitação da marca notória e de reputação da Reclamante.

39º

E a coexistência das marcas no mercado poderá ainda levar a situações de

concorrência desleal, mesmo independentemente da intenção da Requerente, nos termos do previsto no Art. 239.º, n.º 1, alínea e) do CPI, também aqui aplicável.

40º

Ou seja, o sinal **ICLOUD** goza de reputação, pelo que a eventual protecção e uso da marca **MI CLOUD**, não deixará de tirar partido indevido dessa reputação, podendo inclusivamente desencadear a diluição e o enfraquecimento da notoriedade do sinal registado da Reclamante.

Nestes termos, pelo exposto e pelo mais que, doutamente, for suprido, a Reclamante, respeitosamente,

Pede a V. Exa. se digne considerar procedente a sua reclamação, seguindo-se a recusa da protecção, em Portugal, ao registo internacional N.º 1433787, nos termos das disposições invocadas.

Junta: Docs. n.ºs 1 e 2 (em CD-Rom) que são entregues em mão nesse Instituto, por impossibilidade técnica de junção de documentação via *online*.

E. D.

O Agente Oficial da Propriedade Industrial

(Assinatura Qualificada)
Lourenço de Sáampaio
Salvador de Sáampaio

LOURENÇO DE SAMPAIO

Agente Oficial da Propriedade Industrial

Rua do Salitre, 195

1269-063 LISBOA

IF/jp

z:\jedc_users\if\inpi_cpi2008\reclamações\reclamações_apple\recl_ir_icloud vs mi cloud_ir 1433787_mar2019.doc