

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.: 21 887 87 17

Tel.: 21 881 81 00

Link: <https://inpi.justica.gov.pt/>

E-mail: servico.publico@inpi.pt

II. International registration number: 1482377

Trademark elements: ONLYOU

III. Name and address of the holder: CHEN HAIHUI

NO. 9, AREA C, ZHENGJIA VILLAGE, ZEGUO TOWN, WENLING CITY, ZHEJIANG PROVINCE,
CHINA

IV. Grounds for refusal:

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

Art.17, N.1 Art.244, Art.208, Art.232, N.1, b), Art.246, Art.238, N.1, Art.311, N.1, Art.239, N.1, Art.254, do CPI

V. Opponent rights.

Application/registration number: 015574791(EUTM)

Filing Date: 24/06/2016

Registration date (if available): 14/11/2016

Priority date (if any): N.A

Name and address of the opponent:

Aktieselskabet af 21. november 2001, Fredskovvej 5 DK-7330 Brande , DINAMARCA

Trademark:

ONLY

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

Class 14: Jewellery of precious metals and precious stones, paste jewellery, costume jewellery, cuff links, tie pins, precious stones, non-precious stones.

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 <https://inpi.justica.gov.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 <https://inpi.justica.gov.pt>. If further clarification is necessary, please contact us via telephone at **+351 21 881 81 00** or send an email to servico.publico@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.: 21 887 87 17

Tel.: 21 881 81 00

Link: <https://inpi.justica.gov.pt/>

E-mail: servico.publico@inpi.pt

VIII. Date and signature: 2019.10.24 Jose Alves Ribeiro

IX. Corresponding essential provisions of the applicable law:

Industrial Property Code

(approved by Decree-Law 110/2018 of 10 December)

Art. 208nd – 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, or by a sign or set of signs which may be represented in a way which enables the objective of the protection afforded to its holder to be determined in a clear and precise manner, provided that they adequately distinguish the products and services of one company from those of others.

Art. 209nd – Exceptions

- 1 – The conditions of [article 208nd] are not met by:
- a) - Trademarks that are devoid of any distinctive character;
 - b) - Signs that exclusively consist of the form or by another characteristic imposed by the nature of the product itself, the form or by another characteristic of the product necessary for obtaining a technical result or the form or by another characteristic 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;

Art. 231th – Grounds for refusal of a registration

- 1 – [...] registration of a trademark is refused when:
- a) - It consists of signs that cannot be represented graphically or in such a way as to establish, in a clear and precise manner, the subject-matter of the protection afforded to its holder ;
 - b) - It consists of signs devoid of any distinctive character;
 - c) - It consists exclusively of signs or indications referred to in Article 209(1) (b) to (d); [...]
- 3 – 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, where applicable, and except where they are customary in the current language or in the fair practice of trade in the goods or services to which the mark is intended and which are accompanied by elements which give it distinctive character;
 - 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;
 - e) - signs or indications contrary to national law, European Union law or international agreements to which the European Union is a party, which confer protection of designations of origin and geographical indications;
 - f) - signs or indications which contain in any or all of their elements traditional terms for wine which are protected by European Union law or by international agreements to which the European Union is a party;
 - g) - signs or indications which contain, in all or some of their components, traditional specialties guaranteed that are protected by European Union law or by international agreements to which the European Union is a party;
 - h) - signs or indications which contain, in all or some of their elements, plant variety denominations which are protected by European Union law or by international agreements to which the European Union is a party.
- 4 – 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.
- 5 – 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.
- 6 – When invoked by an interested party, it is also grounds for refusing to acknowledge that the application for registration was made in bad faith.

Art. 232th – Other grounds for refusal

- 1 – Further grounds for refusal of registration of a trademark are:
- a) - The reproduction of a trademark already registered by another person for identical products or services;
 - b) - The reproduction of a trademark already registered by another person for similar products or services or the imitation, in whole or in 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;
 - c) - The reproduction of a logotype already registered by another person to distinguish an entity whose activity is identical to the products or services for which the trademark is designed;
 - d) - The reproduction of a logotype already registered by another person to distinguish an entity whose activity is similar to the products or services for which the trademark is designed or imitation in whole or in 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;
 - e) - The reproduction or imitation, in whole or in part, of a designation of origin or a geographical indication deserving protection under this Code, European Union legislation or international agreements to which the European Union is a party, and whose application has been filed before the date of filing of the trade mark application or, if applicable, before the date of the respective priority claimed, subject to its subsequent registration;
 - f) - violation of other industrial property rights;
 - g) - 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;
 - h) - the 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; [...]

Marca de Registo Internacional nº 1482377

*Exma. Senhora. Directora da Direcção de Relações
Externas e Assuntos Jurídicos do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial*

Ref. 49221

Aktieselskabet af 21. november 2001, com sede em Fredskovvej 5, 7330 Brande, Dinamarca, vem ao abrigo do disposto no artigo 17º, n1 1 do Código da Propriedade Industrial¹, aprovado pelo Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de Dezembro, apresentar

RECLAMAÇÃO

contra o pedido de protecção em Portugal à marca de registo internacional nº 1482377



ONLYOU, requerido por **CHEN HAIHUI**, com domicílio em NO. 9, Area C, Zhengjia Village, Zeguo Town, Wenling City, Zhejiang Province, China, o que faz nos termos e com os fundamentos seguintes:

¹ Doravante CPI

I - Legitimidade e Tempestividade

1.

Mediante consulta do Boletim da Propriedade Industrial nº 182/2019, de 23 de Setembro de 2019, a Reclamante tomou conhecimento do pedido de protecção em

Portugal à marca de registo internacional nº 1482377  **ONLYOU**, ora reclamado.

2.

Nos termos conjugados dos artigos 17º, nº1 e 244º do CPI, quem se julgar prejudicado pela eventual concessão de protecção em Portugal de uma marca de registo internacional pode reclamar, dispondo para esse efeito do prazo de dois meses a contar da data da publicação do respectivo pedido no Boletim da Propriedade Industrial.

3.

Pelo que a presente Reclamação é apresentada tempestivamente.

4.

A Reclamante tem interesse directo e legítimo, porquanto seria prejudicada pela eventual concessão de protecção em Portugal à marca de registo internacional *sub judice*.

5.

Como melhor ficará demonstrado *infra*, não poderá ser concedida protecção em Portugal à marca de registo internacional *sub judice* por a mesma não reunir as condições legais para ser concedida.

II - Os Factos

6.

A marca de registo internacional nº 1482377, ora reclamada, é um sinal misto, formado pela expressão **ONLYOU** e por um elemento figurativo, num conjunto com a seguinte

configuração geral  **ONLYOU**.

7.

A referida marca encontra-se registada na Organização Mundial da Propriedade Intelectual desde 9 de Julho de 2019, para assinalar, na classe 14^a, “*Jewelry charms; necklaces; jewelry; clocks; wristwatches; straps for wristwatches; watch chains; watch cases [parts of watches]; presentation boxes for watches; watch pocket (cover)*”.

Sucedede que,

8.

A Reclamante é, por sua vez, legítima titular, entre outras, da marca da União Europeia nº 015574791 **ONLY**, requerida a 24 de Junho de 2016 e concedida a 14 de Novembro

de 2016, que assinala, na classe 14ª, “*Joalheria em metais preciosos e pedras preciosas, joias de fantasia [bijutaria], bijutaria de fantasia, botões de punho, alfinetes de gravata, pedras preciosas, imitações de pedras preciosas*”.

III - O Direito

a) Da Prioridade da Marca da Reclamante

9.

Tendo em conta que a marca de registo internacional *sub judice* se encontra registada na Organização Mundial da Propriedade Intelectual desde 9 de Julho de 2019 e a marca da Reclamante foi pedida e concedida anteriormente a essa data, é indiscutível a prioridade desta última.

b) Da Identidade e Afinidade dos Produtos

10.

Os produtos que a marca registanda visa assinalar são idênticos e afins dos assinalados pela marca prioritária.

11.

Ponto prévio para dar nota de que a Lei não define o que são produtos ou serviços idênticos ou afins, pelo que fica reservado ao labor do intérprete a tarefa de, casuisticamente, indagar a existência, ou não, de identidade e/ou afinidade.

12.

Sobre a comparação dos produtos ou serviços e a determinação da existência, ou não, de identidade ou afinidade escreve-se, por exemplo, no Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 12 de Março de 2019, proferido no Processo nº 153/17.9YHLSB.L1-1² :

A comparação dos bens e serviços, com vista a determinar da sua identidade, afinidade ou diferença, deve ter como ponto de partida a Classificação de Nice, as palavras usadas na sua classificação e o seu significado de uma forma objectiva.

Os bens ou serviços são idênticos (tendo-se a 'identidade' enquanto a qualidade ou condição de ser o mesmo em substância, composição, natureza ou propriedades) não só quando os bens ou serviços coincidem completamente (identidade total), mas também quando os bens ou serviços estão contidos numa designação mais ampla, quando contêm uma designação mais restrita ou quando se sobrepõem (identidade parcial).

Os bens ou serviços devem ter-se por afins (similares) quando apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente par permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores; mas também para satisfação de diferentes necessidades dos

² Disponível em www.dgsi.pt

consumidores mas que, na organização económica, industrial ou comercial da sociedade, costumem aparecer associados ou como instrumentais em relação à aquisição e utilização de um produto ou serviço.

Para aferir dessa situação devem ter-se em conta todos os aspectos pertinentes do caso, devendo a comparação focar-se na identificação dos factores relevantes que especificamente caracterizam os bens ou serviços a serem comparados»

13.

Revertendo ao caso *sub judice*, verifica-se, desde logo, existir uma relação de identidade entre “*jewelry*” e “*Joalharia em metais preciosos e pedras preciosas*” assinalados, respectivamente, pela marca registanda e pela marca prioritária na classe 14^a.

14.

Pese embora a evidência, dir-se-á que tais produtos têm a mesma natureza, sendo, uns e outros, joalharia.

15.

Além disso, a joalharia (“*jewelry*”) enquanto categoria geral compreende, evidentemente, “*Joalharia em metais preciosos e pedras preciosas*”.

16.

Ademais, são produtos que se apresentam concorrencialmente no mercado, comungando dos mesmos canais de comercialização e distribuição e visando a satisfação de necessidades comuns de procura conjunta.

17.

Por outro lado, também os seguintes produtos assinalados pela marca de registo internacional *sub judice* “*Jewelry charms; necklaces*” estão incluídos na categoria ampla de “*Joalharia em metais preciosos e pedras preciosas*” e, nessa medida, devem ser considerados produtos idênticos.

18.

Depois, sempre se dirá que são produtos que são habitualmente produzidos pelas mesmas empresas, sendo comercializados nos mesmos locais, visando a satisfação de necessidades comuns de procura conjunta.

19.

Por outro lado, não pode deixar de se observar que entre “*Jewelry charms; necklaces; jewelry*” a distinguir pela marca de registo internacional *sub judice* e “*jóias de fantasia [bijutaria], bijutaria de fantasia*” assinalados pela marca prioritária se estabelecem diversos pontos de contacto.

20.

Em primeiro lugar, por definição, uma bijuteria³ é um objecto de adorno feito em liga de metal (a imitar ouro ou prata) ou uma jóia de pouco valor. Nesta medida, aqueles produtos podem ser substituíveis entre si, no sentido de que podem ser usados para o mesmo fim de adornação pessoal.

³ *bijuteria* in Dicionário infopédia da Língua Portuguesa [em linha]. Porto: Porto Editora, 2003-2019. [consult. 2019-10-18]. Disponível na Internet: <https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/bijuteria>

21.

Em segundo lugar, são produtos que podem ter, e frequentemente têm a mesma origem empresarial.

22.

Na verdade, não é incomum empresas que produzem e fabricam jóias também terem e as suas linhas de “jóias de fantasia [bijutaria], bijutaria de fantasia”, a preços mais acessíveis.

23.

Em terceiro lugar, são produtos que também podem ser comercializados nos mesmos locais, apresentando-se concorrencialmente no mercado e visando a satisfação de necessidades comuns ou interligadas de procura conjunta.

24.

Há, por fim, uma relação de complementaridade entre os demais produtos que a marca de registo internacional *sub judice* visa assinalar – “*clocks; wristwatches; straps for wristwatches; watch chains; watch cases [parts of watches]; presentation boxes for watches; watch pocket (cover)*”- e os produtos assinalados pela marca prioritária.

25.

Embora a função principal de um relógio seja cronométrica, a de indicar horas, minutos, etc., a verdade é que um relógio pode ser, e também é, um objecto de adornação pessoal.

26.

Além disso, são normalmente comercializados nos mesmos locais que os produtos assinalados pela marca prioritária, tendo os mesmos canais de comercialização e distribuição.

27.

Ademais são produtos que podem ter, e frequentemente têm a mesma origem empresarial.

28.

Acresce que são produtos que se destinam ao mesmo público-alvo.

29.

Ora, se por mera hipótese académica de raciocínio fosse concedida protecção em Portugal à marca de registo internacional *sub judice*, seria inevitável que o consumidor fosse induzido em erro ou confusão quanto à origem empresarial dos produtos por ela assinalados.

30.

Com efeito, o consumidor imputaria à Reclamante a origem empresarial dos produtos assinalados pela marca *sub judice*, supondo que os mesmos seriam de uma variante ou mesmo uma nova marca da Reclamante.

31.

Mesmo que se admitisse, mas sem conceder, que o consumidor não atribuisse à Reclamante a origem empresarial dos produtos assinalados pela marca registanda, a questão é que, ainda assim, poderia razoavelmente supor que tais produtos seriam provenientes de entidades com um qualquer tipo de ligação económica ou jurídica entre si, no fundo, crer que existiria entre Reclamante e Reclamado uma ligação económica ou jurídica, o que se nega por não corresponder à verdade.

c) Da Semelhança entre os Sinais

32.

Através da comparação das marcas em cotejo conclui-se que estas apresentam semelhanças susceptíveis de induzirem o consumidor em situações de erro ou confusão bem como no risco de associação quanto à sua origem empresarial.

33.

Efectivamente, recorrendo a uma análise comparativa dos elementos nominativos das marcas em disputa

ONLYOU
ONLY

verifica-se que a marca de registo internacional *sub judice* reproduz na íntegra a marca prioritária da Reclamante.

34.

De facto, a marca registanda reproduz totalmente o vocábulo único que forma marca prioritária.

35.

Sendo tautológico, a marca prioritária está inteiramente contida no sinal registando.

36.

Ora, segundo jurisprudência constante, quando uma marca posterior contenha a marca prioritária, reproduzindo-a, nesse caso, existirá uma semelhança relevante entre os sinais (a título de exemplo, podem citar-se as seguintes decisões: “Remark Gesellschaft für Markenooperation mbH contra OHIM [WEST v. WESTLIFE], Procsso No. T-22/04, 4 de Maio de 2005; Teltech Holdings Inc. contra OHIM [TELETECH GLOBAL VENTURES v. TELETECH INTERNATIONAL], processo No. T-288/03, 25 de Maio de 2005; L’Oreal SA contra. OHIM [FLEX v. FLEXI AIR], processo No. T-112/03, 16 de Março de 2005; Sadas SA v. OHIM [ARTHUR v. ARTHUR ET FELICIE], processo No. T-346/04, 24 de Novembro 2005).

37.

Por outro lado, deve ser enfatizado o facto não despiciendo de o elemento comum dos sinais – a expressão **ONLY** - se situar na parte inicial dos mesmos na medida em que o consumidor tende a focar a sua atenção na parte inicial de uma marca (neste sentido, cfr na jurisprudência, por exemplo, o Acórdão do Tribunal Geral, de 15 de Dezembro de 2009, relativo ao Processo T-412/08, §40 e jurisprudência ali citada) ou o Acórdão do Tribunal de Primeira Instância, de 25 de Março de 2009, relativo ao Processo

T-109/07, §30 e jurisprudência ali citada, disponíveis em www.curia.europa.eu; as decisões da 4ª Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia de 21 de Junho de 2016, relativa ao processo R2162/2015-4, a decisão proferida pelo mesmo Instituto a 27 de Abril de 2012, na Oposição nº B 1086396, decisão da 4ª Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia de 21 de Junho de 2016, relativa ao processo R2162/2015-4, disponíveis em <https://euiipo.europa.eu/eSearchCLW/#basic>).

38.

O facto de a marca de registo internacional *sub judice* ser um sinal misto não altera em nada o juízo de existência de semelhança e confundibilidade entre os sinais.

39.

Por um lado, a Doutrina e Jurisprudência convergem no sentido de que nas marcas complexas, formadas por elementos nominativos e figurativos, os primeiros são os mais importantes por serem os mais idóneos a ser retidos e conservados na memória do consumidor.

40.

Por outro lado, sempre se dirá que o elemento figurativo contido no sinal registando se limita a ter um papel meramente ornamental e acessório.

41.

Ademais, não podem ser ignorados os dados da experiência segundo os quais o consumidor quase nunca tem diante si os dois produtos ou serviços para proceder ao seu

exame comparativo ou confronto, decidindo-se com base na recordação imperfeita de um produto ou serviço marcado que já conhecia e conservara na sua memória.

42.

Pelo que, em tais circunstâncias, seria perfeitamente natural e francamente expectável que, ao deparar-se com a marca *sub judice*, caso, por absurdo, lhe fosse concedida protecção em Portugal, de imediato, surgissem, no espírito do consumidor reminiscências da marca prioritária da Reclamante, gerando-se, pois, o conseqüente erro bem como a errónea associação mental quanto à origem empresarial de tais marcas.

Ora,

43.

Nos termos do disposto no artigo 208º do CPI, *«a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, cor, a forma do produto ou da respetiva embalagem, ou por um sinal ou conjunto de sinais que possam ser representados de forma que permita determinar, de modo claro e preciso, o objeto da proteção conferida ao seu titular, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»*

44.

A marca é, pois, o sinal distintivo de comércio destinado a individualizar produtos ou serviços de uma empresa, distinguindo-os dos de outras empresas.

45.

A função distintiva de uma marca ficaria inelutavelmente comprometida se existissem outras marcas ou outros sinais distintivos de comércio para produtos ou serviços idênticos ou afins que com ela se confundissem.

46.

Por essa razão, aliás, prevê imperativamente a Lei na alínea b) do artigo 232º, nº1 do CPI *ex vi* artigo 246º do CPI, como fundamento de recusa de registo de marca a reprodução de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços afins ou a imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.

47.

Uma marca é considerada imitação de outra quando, nos termos do disposto no artigo 238º, nº1 do CPI, além da prioridade se encontrem preenchidos os seguintes requisitos cumulativos:

- (i) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;
- (ii) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

48.

Ponderados os factos descritos no presente articulado, forçoso se torna concluir que **todos** os requisitos legais do conceito de imitação se encontram preenchidos.

49.

Consequentemente, deverá ser **RECUSADA** protecção em Portugal à marca de registo



internacional nº 1482377 **ONLY YOU**, com base na verificação do fundamento de recusa previsto na alínea b) do artigo 232º, nº1 do CPI.

d) Da Possibilidade de Concorrência Desleal

50.

Mas também com fundamento no disposto na alínea h) do artigo 232º, nº 1 *ex vi* artigo.246º do CPI, deverá ser recusada protecção em Portugal à marca de registo internacional *sub judice*.

51.

Nos termos da referida disposição legal, o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou que esta é possível independentemente de intenção também constitui fundamento de recusa de registo de marca.

52.

E, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 311º, nº 1 do CPI, são nomeadamente actos de concorrência desleal, os actos susceptíveis de criar confusão com a empresa, o estabelecimento, os produtos ou os serviços dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregado.

53.

Acto de concorrência é aquele acto susceptível de, no desenvolvimento de uma dada actividade económica, prejudicar um outro agente económico que, por sua vez, exerce também uma actividade económica determinada, prejuízo esse que se consubstancia num desvio de clientela própria em benefício de um concorrente (...) Quando tal se verificar em termos contrários às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade, dá-se um ato de concorrência desleal, que é ilícita na medida em que constitui um abuso da liberdade de concorrência (*cf.* Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 26 de Setembro de 2013, Processo. 6742/1999.L1.S2, em www.dgsi.pt).

54.

A concorrência existe quando o consumidor é induzido a atribuir os produtos ao mesmo produtor (estabelecimento ou sociedade) ou a pensar que existem relações comerciais, económicas ou de organização entre as empresas que produzem ou comercializam os produtos. O consumidor atribui a origem dos produtos ou serviços a uma organização comum, pensando tratar-se da mesma e atribui os produtos à mesma origem, conforme se assinalou supra. – Neste sentido ver, Américo da Silva Carvalho, *Marca Comunitária*, Coimbra Editora, pp. 82 e ss.

No presente caso, face à conclusão da existência de confundibilidade entre os sinais bem como do facto de o consumidor ser levado a atribuir os produtos da marca registada à mesma origem empresarial da Reclamante, é forçoso concluir que a concessão de protecção em Portugal à marca de registo internacional *sub judice* seria susceptível de levar à prática de actos de concorrência desleal, ainda que não intencional, impeditivos de registo nos termos da referida alínea e) do artigo 239º, nº 1 *ex vi* art. 254º do CPI.

Nestes termos e nos mais de Direito, que doutamente serão supridos, deve a presente Reclamação ser julgada procedente e, em consequência, recusada protecção em Portugal à marca de registo internacional nº 1482377



Lisboa, 22 de Outubro de 2019

O AGENTE OFICIAL DA PRORIEDADE INDUSTRIAL

[Assinatura
Qualificada]
António Infante
da Câmara
Trigueiros de
Aragão

Assinado de forma digital por
[Assinatura Qualificada] António
Infante da Câmara Trigueiros de Aragão
DN: c=PT, o=RCF - PROTECTING
INNOVATION, S.A., ou=Certificado para
pessoa singular - Assinatura
Qualificada, sn=Infante da Câmara
Trigueiros de Aragão,
givenName=António,
serialNumber=DCTP-06940260, cn=
[Assinatura Qualificada] António
Infante da Câmara Trigueiros de Aragão
Dados: 2019.10.22 10:06:29 +01'00'