

## 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](mailto:servico.publico@inpi.pt)

#### II. International registration number: 1196024 E1

Trademark elements: BOSSA

#### III. Name and address of the holder: BOSSATICARET VE SANAYIISLETMELERI TÜRKANONIM SİRKETİ

GÜZELEVLER MAHALLESİ, GIRNE BULVARI NO: 236 YÜREGİR/ADANA, TURQUIA

**IV. Grounds for refusal:**

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

Art.236, N.1, Art.17º.N.1, Art.226, N.1, Art.246, Art.232, N.1, b), h). Art,234.N.1  
Art.235,Art.238,N.1,b),h),do CPI

**V. Opponent rights.**

**Application/registration number:** 000049221(EUTM)

**Filing Date:** 01/04/1996

**Registration date (if available):** 29/01/2009

**Priority date (if any):**N.A

**Name and address of the opponent:**

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Dieselstr. 12 D-72555 Metzingen ALEMANIA

**Trademark:**

BOSS

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

**Class 03:** Essential oils, bleaching preparations and other substances for laundry use; fragrant sprays; Perfumery, deodorising preparations for personal use; soaps; cosmetics; hair care preparations including hair lotions; dentifrices; oral hygiene preparations, not for medical purposes.

**Class 09:** Spectacles and parts therefor.

**Class 10:** Condoms.

**Class 12:** Bicycles.

**Class 14:** Precious metals and their alloys and goods of precious metals or coated therewith (included in class 14); jewellery; clocks and watches.

**Class 16:** Paper, cardboard and goods made from these materials (included in class 16); printed matter; containers of plastic, paper or cardboard for packaging; stickers; playing cards.

**Class 18:** Leather and imitations of leather, and goods made of these materials (included in class 18), in particular small leather goods; trunks and travelling bags; bags; umbrellas and parasols.

**Class 20:** Furniture, mirrors, picture frames; clothes hangers; protective covers of plastic for clothing.

**Class 24:** Woven fabrics and textile goods, included in class 24, in particular handkerchiefs and hand towels; Bed and table linen, wall hangings of textile.

**Class 25:** Clothing for men, women and children; stockings; headgear; underwear; nightwear; swimwear; bathrobes; belts; belts of leather; shawls; accessories, namely headscarves, neck scarves, shawls, dress handkerchiefs; ties; gloves; shoes.

**Class 27** Carpets; non-textile wall hangings.

**Class 28:** Gymnastic and sporting articles, namely skis, snow boards, surf boards, golf clubs and tennis rackets.

**Class 29:** Jams, fruit sauces; eggs, milk; edible oils and fats.

**Class 30:** Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry and confectionery; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments), spices, chocolate and chocolate goods, sugar confectionary.

**Class 31:** Agricultural, horticultural and forestry products as well as grains (as far as contained in class 31); fresh fruits and vegetables; natural plants and flowers.

**Class 32:** Mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.

**Class 35:** Advertising, business management, business administration, sales consultancy.

**Class 42:** Planning of offices.

**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 <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 actual 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](mailto: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](mailto:servico.publico@inpi.pt)

**VIII. Date and signature:** 2020.02.26 Jose Alves Ribeiro

**IX. Corresponding essential provisions of the applicable law:**

**Industrial Property Code**

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

**Art. 208<sup>nd</sup> – 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. 209<sup>rd</sup> – Exceptions**

- 1 – The conditions of [article 208<sup>nd</sup>] 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. 231<sup>th</sup> – 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. 232<sup>th</sup> – 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 COM DESIGNAÇÃO A PORTUGAL Nº 1196024**

**RECLAMAÇÃO**

Exmo. Senhor Director da Direcção de Marcas e Patentes do I.N.P.I.

**HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG.**, sociedade alemã, com sede em Dieselstr. 12, D-72555 Metzingen, Alemanha, pelo aviso inserto no Boletim da Propriedade Industrial nº 242/2019, de 17 de Dezembro de 2019, tomou conhecimento do pedido de protecção em Portugal da marca de registo internacional nº 1196024, requerido por BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI TURK ANONIM SIRKETI.

Por efeito do disposto nos artigos 236, nº 1 e 17º nº1 do Código da Propriedade Industrial, a contar da data dessa publicação ficou aberto o prazo de **dois meses** para a apresentação de reclamações de quem se considerar prejudicado com o eventual registo da referida marca.

A reclamante estando nestas condições, vem perante V. Exa. impugnar o referido pedido de registo com os fundamentos que se permite passar a expor.

Exmo. Senhor,

**A) Da tempestividade da Reclamação:**

- 1) Nos termos do artigo 226º nº 1 e 17 nº 1 do Código da Propriedade Industrial actualmente em vigor, o prazo para apresentação de reclamações é de dois meses a contar da data da publicação do pedido de registo de marca no Boletim da Propriedade Industrial.
- 2) Tendo o pedido de protecção em Portugal da marca de registo internacional nº 1196024 **BOSSA**, sido publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 17 de Dezembro de 2019, a presente reclamação é apresentada em tempo.

**B) Da fundamentação da Reclamação:**

3) A ora reclamante vem impugnar o pedido de protecção em Portugal da marca de registo internacional nº 1196024, apresentado em 26 de junho de 2019, caracterizada pela expressão **BOSSA** e, segundo consta do citado aviso, é destinada a identificar os seguintes produtos das seguintes classes da classificação internacional de Nice:

- **Classe 23ª** : “Fios e linhas para uso têxtil, linhas e fios para costura, fios para tricotar, fios de algodão e fios elásticos para uso têxtil”;

- **Classe 24ª**: “Tecidos, em particular tecidos para uso no fabrico de vestuário, toalhas, toalhas de mesa, roupa de uso doméstico; têxteis, sem ser em tecido, em particular, tecidos para uso no fabrico de vestuário, toalhas, toalhas de mesa, roupa de cama, roupa de uso doméstico; tecidos de fibra de vidro para uso têxtil; Tecidos impermeáveis aos gases para balões aerostáticos; tecidos têxteis impermeáveis para fabrico de vestuário, móveis, artigos de bagagem e estofos de automóvel; tecidos gomados impermeáveis; tecidos de imitação de peles de animais, forros [tecidos] para calçado, contracapas de protecção, têxtil usado como forros para vestuários; entretelas; matérias filtrantes em matérias têxteis, em particular, tecidos em fibra química, fibra sintética, tecidos de misturas de fibras inorgânicas todos para filtragem de líquidos e pós; colchas em tecido; cobertores; luvas de banho, roupa de banho, toalhas de mãos, toalhas de rosto feitas de têxtil; toalhas de banho; tapeçarias em tecido, mantas de viagem, cortinas em matéria têxtil; cortinas em matéria têxtil para o duche; cortinas em matérias plásticas para o duche; telas enceradas para uso como toalhas; cobertores de cama; lençóis, coberta para a cama, roupa de cama, roupa adamascada, fronhas de almofada, capas para edredão; revestimentos de móveis em têxteis, em particular coberturas em tecido [não ajustadas] para móveis, tecidos para móveis; guardanapos em matérias têxteis; cobertas para cama em papel; Estandartes em tecido, em particular estandartes em tecido; bandeiras, que não em papel, em particular bandeirolas em matéria têxtil, galhardetes em tecido; etiquetas em matérias têxteis”;

- **Classe 25ª**: “Vestuário, em particular calças, casacos, sobretudos, casacos, saias, fatos, artigos em malha, casacos, camisas, tecidos de couro preparados (partes de vestuário), camisola de algodão de manga curta, camisola de algodão de manga comprida, vestidos, calções bermuda, calções, pijamas, pulôveres, calças de ganga, fatos de treino, vestuário para a chuva, fatos de banho, fatos para nadar; vestuário para desporto (para uso exclusivo no desporto), vestuário para bebés, em particular, camisas, calças, casacos, vestidos; roupa interior, em particular, boxers [cuecas], soutiens, cuecas, ceroulas, meias; calçado, em particular sapatos excluindo sapatos ortopédicos, sandálias, botas à prova de água, botas para caminhar, botas de cano curto, calçado desportivo, chinelos,

*componentes para sapatos, em particular tacões, palmilhas para calçado, gáspeas para calçado; chapelaria, em particular bonés, solidéus, bonés desportivos, chapéus, bóinas; luvas (vestuário), collants, cintos (vestuário), corpetes interiores, sarongs, cachecóis, lenços de pescoço, xailes, colarinhos, gravatas, ligas de meias”.*

4) A ora reclamante é titular, entre outros, do registo de marca da Marca da União Europeia nº 000049221, requerida em 22 de Março de 1996 e registada por despacho de 9 de Fevereiro de 2009, caracterizada pela expressão **BOSS**, exclusivamente nominativa e destinada a assinalar, entre outros, os seguintes produtos das seguintes classes:

- Classe 24ª: “*Tecidos e produtos têxteis, incluídos na classe 24, nomeadamente lenços de bolso e toalhas de rosto; Roupa de cama e de mesa, tapeçarias murais em matérias têxteis*”;

- Classe 25ª: “*Vestuário para homem, senhora e criança; meias; chapelaria; roupa interior; roupa de noite; roupa de banho; roupões de banho; cintos; cintos em couro; xailes; acessórios, nomeadamente lenços de cabeça, lenços de seda (foulards), echarpes, lenços de bolso; gravatas; luvas; sapatos*”.

Assim sendo vejamos:

5) De acordo com os artigos 9º nº1 e 32º do Regulamento (UE) nº 2017/1001, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2017, a ora reclamante, enquanto titular do referido registo de marca da União Europeia, supra identificado, tem legitimidade para opor tais registo de marca ao pedido de registo de marca nacional nº 634349, objecto do presente reclamação, dado que o registo de marca da União Europeia, goza em Portugal da mesma protecção de uma marca nacional protegida directamente neste país.

6) Nos termos do artigo 246º do CPI é recusada a protecção em território português a marcas de registos internacional quando ocorra qualquer dos fundamentos de recusa do registo nacional.

7) E, de acordo como artigo 232º nº 1 alínea b) do Código da Propriedade Industrial actualmente em vigor, constitui fundamento de recusa do registo de marca a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrém para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em

erro ou confusão o consumidor ou que compreenda risco de associação com a marca registada.

- 8) A reclamante entende que a marca impugnada **BOSSA** constitui imitação da sua marca da União Europeia, anteriormente registada, dado que se verificam cumulativamente todos os requisitos ou pressupostos necessários para a sua integração na figura jurídica de imitação de marca, estabelecidos no nº 1 do artigo 238º do Código da Propriedade Industrial.

C) Da Prioridade da marca da reclamante:

- 9) Quanto ao primeiro dos requisitos ou pressupostos da figura jurídica de imitação de marca, verifica-se de imediato que o mesmo se encontra preenchido, dado que aquando do pedido de registo da marca impugnada **BOSSA**, já se encontrava registada a marca da União Europeia **BOSS**, da reclamante, pelo que este registo de marca detém prioridade relativamente pedido de protecção em Portugal da marca de registo internacional nº 1196024 **BOSSA**.

D) Da identidade ou afinidade entre os produtos assinalados pelas marcas:

- 10) No que se refere aos produtos das classes 23ª, 24ª e 25ª identificados pela marca impugnada **BOSSA**, verifica-se existir igualdade ou manifesta afinidade entre tais produtos e os produtos das classes 24ª e 25ª, identificados pela marca da reclamante.
- 11) Com efeito, procedendo à análise dos produtos assinalados pelas marcas em litígio, supra totalmente descritos:

<b>BOSSA</b> (marca impugnada)	<b>BOSS</b> (marca da reclamante)
<u>Classe 23ª</u> : Supra descritos <u>Classe 24ª</u> : Supra descritos	- <u>Classe 24ª</u> : "Tecidos e produtos têxteis, incluídos na classe 24, nomeadamente lenços de bolso e

<p><u>Classe 25ª</u>: Supra descritos</p>	<p>toalhas de rosto; Roupas de cama e de mesa, tapeçarias murais em matérias têxteis”;</p> <p>- <u>Classe 25ª</u>: “Vestuário para homem, senhora e criança; meias; chapelaria; roupa interior; roupa de noite; roupa de banho; roupões de banho; cintos; cintos em couro; xales; acessórios, nomeadamente lenços de cabeça, lenços de seda (foulards), echarpes, lenços de bolso; gravatas; luvas; sapatos</p>
---	---

constata-se que os produtos das classes 23ª, 24ª e 25ª que as marcas em litígio identificam, se apresentam numa relação de manifesta afinidade e até de igualdade, relativamente aos produtos que a marca da reclamante assinala nas classes 24ª e 25ª.

- 12) De acordo com a jurisprudência e doutrina a respeito da aferição de existência de afinidade entre produtos e serviços tem sido entendido unanimemente que *“(…)No juízo sobre a afinidade de produtos e serviços é irrelevante o número do reportório em que estejam inscritos ou a classe da tabela em que se integram. A diferente inscrição ou classificação dos produtos ou serviços não obsta, por si só, a que sejam considerados semelhantes, dado que a classificação por produtos ou serviços de acordo com a tabela anexa ao Código da Propriedade Industrial visa tão somente facilitar o processo de registo de marcas, e não restringir, por qualquer forma, os direitos dos titulares das marcas. (…)* produtos e serviços que não estejam inseridos na mesma classe da *Classificação Internacional podem ser considerados afins.*<sup>1</sup>

- 13) Com efeito, *“De um modo geral afere-se a eventual afinidade entre produtos em função da sua utilidade e fim, com vista a estabelecer a possibilidade da sua*

<sup>1</sup> Olavo, Carlos, Propriedade Industrial, Sinais Distintivos do Comércio Concorrência Desleal, 2ª Edição Actualizada, Revistada e Aumentada, Almedina

concorrência no mercado. Quando um produto é afim de outro acaba por concorrer com ele, sendo assim suscetível de enfraquecer a clientela do último.

É evidente que os produtos assinalados pelas diferentes marcas são bens económicos, coisas dotadas de utilidade, aptas, portanto, a satisfazer necessidades.

Encontram-se frequentemente entre si em relações de complementaridade ou de substituição na satisfação dessas necessidades.

Se a relação for de complementaridade, os bens respetivos são suscetíveis de procura conjunta - pois, em comum, como complemento um do outro, podem satisfazer uma dada necessidade, para além das eventuais necessidades que cada um, de per si, possa virtualmente satisfazer - o simples facto de, em complemento um do outro, poderem em conjunto, satisfazer outras necessidades confere-lhes, sem dúvida, manifesta afinidade.

Característica esta que igualmente existe, sem necessidade de levar tão longe a ideia de complementaridade, quando um dos produtos serve para melhorar, aperfeiçoar ou prolongar a vida útil do outro. Também nesta medida existe entre eles manifesta afinidade.”<sup>2</sup>

- 14) Tendo em conta o supra exposto a respeito da aferição de afinidade entre produtos constata-se que no caso vertente, perante produtos, como os acima descritos identificados pela marca impugnada **BOSSA**, e face aos produtos identificados pela marca **BOSS**, da reclamante, a relação dos mesmos é de igualdade e/ou de relevantíssima afinidade.
- 15) Face à doutrina e jurisprudência acima enunciada, só pode concluir-se que os produtos das classes 23ª, 24ª e 25ª da marca **BOSSA** se apresentam todos na mesma área de actividade dos produtos identificados pela marca **BOSS**, na classe 24ª e 25ª.
- 16) Mesmo relativamente aos produtos da classe 23ª identificados pela marca impugnada **BOSSA** se constata uma relevante afinidade com os produtos identificados pela marca da Reclamante, nas classes 24ª e 25ª.

- 17) E, tanto assim é, que, a requerente da marca impugnada requereu precisamente as três classes, 23ª, 24ª e 25ª, para identificar produtos sob a mesma marca **BOSSA**.
- 18) Resulta pois inegável que, os produtos das marcas identificadas sob as marcas **BOSSA** e **BOSS**, se integram ou, precisamente na mesma área ou, em áreas complementares e estreitamente relacionadas com a área principal.
- 19) Existe pois igualdade ou relevante afinidade e por complementaridade os produtos, de todas as classes identificados pelas marcas em litígio.
- 20) Trata-se de que visam satisfação do mesmo do mesmo tipo de necessidades ou que concorrem entre si para a satisfação de necessidades do mesmo tipo, sendo por esse motivo suscetíveis de procura conjunta.
- 21) Em virtude da afinidade, inegável e incontornável, que se verifica existir entre os produtos supra identificados por marcas tão semelhantes quanto **BOSS** e **BOSSA**, o consumidor será espontaneamente induzido a associar os serviços e produtos a uma origem ou proveniência comum.

**E) Da comparação entre as marcas**

- 22) No que diz respeito à aferição da semelhança entre as marcas em litígio

<b>BOSSA</b> (marca impugnada)	<b>BOSS</b> (marca da reclamante)
-----------------------------------	--------------------------------------

desde logo constata que existir entre as marcas elevadíssimas semelhanças gráficas, fonéticas e ideográficas / conceptuais.

- 23) No aspecto gráfico, verifica-se que a marca impugnada contém integralmente a marca da reclamante.

---

<sup>2</sup> Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 22 de Outubro de 1992, publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 1/1994, de 29 de Julho de 1994

- 24) Todas as letras que constituem a marca **BOSS**, da reclamante se encontram, contidas na marca **BOSSA**, da reclamante e encontram-se dispostas exactamente pela mesma ordem.
- 25) Ora perante marcas graficamente caracterizadas por expressões tão semelhantes quanto **BOSSA** e **BOSS**, o consumidor será, sempre, inevitavelmente induzido em erro ou confusão.
- 26) Ainda que a marca impugnada seja uma marca que se apresenta com um *lettering* estilizado, tal não assume especial proeminência para afastar a elevadíssima semelhança entre as marcas em litígio – **BOSSA / BOSS**.
- 27) Com efeito, a estilização escolhida para a marca **BOSSA**, não assume qualquer especial relevância no conjunto da marca, que lhe permita a sua distinção da marca **BOSS**, da reclamante, anteriormente registada.
- 28) Num total de 5 letras que compõem a marca impugnada - **BOSSA** - apenas a última letra, a vogal "A", não se encontra presente na marca da reclamante, o que, resulta praticamente imperceptível ao consumidor.
- 29) Acresce que, não obstante à marca **BOSS** da reclamante não conter numa vogal no fim da expressão, o facto de a mesma terminar em duplo "S" faz com que a marca se verbalize "BOSSe", ainda que a vogal "e" não conste da grafia da marca da reclamante.
- 30) Assim, a estrutura gráfica e silábica da marca impugnada é praticamente igual à estrutura gráfica e silábica da marca da reclamante.
- 31) No aspecto da fonética, constata-se igualmente que o ritmo, cadência e efeito sónico resultante de pronúncia da marca impugnada **BOSSA** resulta praticamente o mesmo que o gerado pela pronúncia da marca **BOSS**, da reclamante.
- 32) A pronúncia, pelo consumidor português, da marca impugnada **BOSSA** suscita precisamente os mesmos estímulos auditivos e mnemónicos que o suscitado pela marca da reclamante **BOSS**, anteriormente registada.

- 33) Também no aspecto ideográfico, se constata que as marcas **BOSSA** e **BOSS**, apresentam, precisamente, o mesmo significado suscitando a mesma ideia ao consumidor.
- 34) Consta-se assim que a marca impugnada **BOSSA** se apresenta, conceptualmente idêntica à marca **BOSS**, da reclamante!
- 35) Perante marcas que apresentam uma construção gráfica, fonética e ideográfica propiciadora de indução do consumidor em erro ou confusão, como é o caso da marca **BOSSA** e, face à existência da marca anterior **BOSS** - para identificar produtos que se integram na mesma área de actividade, o consumidor será suscetível de associar e/ou relacionar os produtos identificados pelas marcas a uma origem ou proveniência comum, o que não corresponde de todo à realidade.
- 36) Face à tão elevada semelhança entre as marcas o consumidor poderá até pensar tratar-se de mais uma marca da reclamante, mas sempre reconduzindo a uma proveniência comum.
- 37) Acresce que, são as semelhanças entre as marcas que suscitam confusão no consumidor e não as diferenças, dado que são as semelhanças que o consumidor retém na sua memória e não as diferenças.

F) Da elevada notoriedade e prestígio das marcas da Reclamante

- 38) A todo o exposto acresce ainda que quer a reclamante, denominada **HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG**, quer as suas marcas **BOSS**, gozam de elevada notoriedade e prestígio em todo o mundo, sendo também marcas muito conhecidas, reputadas e apreciadas em Portugal. As marcas da reclamante são comercializadas em todo o mundo, tendo inclusivamente lojas próprias nas melhores zonas de comércio das principais cidades dos cinco continentes.
- 39) Em Portugal a reclamante tem lojas exclusivas **BOSS store**, nas Galerias Saldanha Residence, na Rua Garrett, Amoreiras, na Avenida da Liberdade, em Alcochete, Cascais, Coimbra, Aveiro, Porto, Vila do Conde, entre outras, encontrando-se ainda presente nos centros comerciais de referência em Portugal.

- 40) A reclamante tem também uma loja, denominada **BOSS Womenswear Store** na Avenida da Liberdade, em Lisboa.
- 41) As marcas **BOSS / HUGO BOSS** fazem parte de um grupo de marcas internacional prestigiado e detém também elevado reconhecimento e notoriedade em Portugal.
- 42) A este respeito dispõe o n.º 1 do artigo 234.º do Código da Propriedade Industrial que:  
*“É recusado o registo de marca que, no todo ou em parte essencial constitua:*  
a) *A reprodução de marca anterior imitação notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos;*  
b) *A reprodução de marca anteriormente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços afins, ou a imitação ou tradução, no todo ou em parte, de marca anterior, notoriamente conhecida em Portugal, se for aplicada a produtos ou serviços idênticos ou afins, sempre que com ela possa confundir-se ou se, dessa aplicação, for possível estabelecer uma associação com o titular da marca notória”.*
- 43) Dispõe também o artigo 235.º do CPI que o registo de marca será recusado se a marca, ainda que destinada a produtos ou serviços sem identidade ou afinidade, constituir tradução, ou for igual ou semelhante, a uma marca anterior que goze de prestígio em Portugal, e sempre que o uso da marca posterior procure tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou possa prejudicá-los.
- 44) As marcas da reclamante são marcas que granjearam uma elevada reputação e prestígio no mercado, sendo reconhecidas internacionalmente como marcas prestigiadas, gerando, por esse motivo uma grande apetência por parte dos operadores de mercado que, através da adopção de um sinal semelhante - que irá suscitar uma imediata ligação a tais marcas notórias - retirarão de tal ligação um injusto benefício.
- 45) Como referia Carlos Olavo, *“(…) o risco de confusão é tanto mais elevado quanto mais forte for o carácter distintivo da marca anterior, seja intrinsecamente, seja devido ao conhecimento que dela tenha o mercado (…)*  
*Com efeito, os sinais fortes serão, por natureza, especialmente vocacionados para perdurarem na memória do público (…)*”.<sup>3</sup>
- 46) Ora, tal é o que se verifica *in casu*. Atendendo à elevada semelhança existente entre as marcas, resulta irrefutável que o uso da marca impugnada **BOSSA**, beneficiará,

<sup>3</sup> Olavo, Carlos, Propriedade Industrial Vol. I Sinais Distintivos do Comércio Concorrência Desleal, 2ª Edição Actualizada, Revista e Aumentada, Almedina, Coimbra, 2005, pag. 106

indevida e injustamente da elevada notoriedade e reputação de que gozam as marcas **BOSS**, da reclamante.

- 47) A qualificação das marcas **BOSS** e **HUGO BOSS** como *marcas de prestígio* em Portugal foi inclusivamente considerada e declarada por decisão do *Supremo Tribunal de Justiça*, através do Acórdão de 3 de Abril de 2003, disponível para consulta no site [www.dgsi.pt](http://www.dgsi.pt).
- 48) Atenta a elevada reputação e prestígio de que gozam as marcas da reclamante e atendendo ao facto, supra demonstrado, de a marca impugnada **BOSS** constituir prática reprodução das mesmas, resulta irrefutável que o uso da marca impugnada não só possibilitará a requerente a retirar benefício indevido do carácter distintivo de tais marcas e do respectivo prestígio, como poderá ainda prejudicar os atributos que a tais marcas são reconhecidos!
- 49) Em face do exposto e demonstrado não poderá pois ser admitida a coexistência no mercado da marca impugnada **BOSSA** com as marcas **BOSS**, da reclamante.
- 50) Acaso viesse a ser admitida a coexistência no mercado da marca impugnada com as marcas da reclamante seria imediata e inevitável a associação das marcas à mesma origem ou proveniência, situação inadmissível e com a qual a ora reclamante não poderá conformar-se.
- 51) A marca impugnada não detém, de todo, a necessária capacidade distintiva para ser admitida a registo, encontrando-se totalmente verificados *in casu* todos os requisitos necessários para existência de imitação de marca, previstos no nº 1 do artigo 238º do Código da Propriedade Industrial.
- 52) Perante o exposto, o registo da marca ora impugnada não deverá ser concedido, dado que acaso fosse objecto de concessão e desse modo admitida a coexistência da marca da requerente com as marcas da reclamante, ficaria a reclamante sujeita a ter que suportar na sua esfera jurídica injustos prejuízos por contraposição a injustificados benefícios que de tal situação decorreriam para a requerente, em virtude de um inevitável desvio de clientela.
- 53) Tal configuraria, irrefutavelmente, a possibilidade de verificação de uma situação de concorrência desleal, a qual não poderá admitir-se.
- 54) Assim, no sentido de prevenir a verificação de uma situação que é de evidente concorrência desleal, gerada pela inevitável confusão em que o consumidor será

induzido, entende a reclamante caber plena aplicação à marca ora impugnada do disposto nos artigos 238 nº 1 e 232 nº 1, alíneas b) e h) do CPI que determinam a recusa do respectivo registo.

- 55) Face a todo o exposto o risco de confusão e/ou associação entre a marca impugnada **BOSSA** e a marca da reclamante **BOSS** à mesma origem ou proveniência resulta ainda mais agravado, pelo que não poderá ser admitida a coexistência da marca impugnada com a marca da reclamante.
- 56) Perante o exposto, o registo da marca ora impugnada não deverá ser concedido, dado que acaso fosse objecto de concessão e desse modo admitida a coexistência da marca da requerente com a marca da reclamante, ficaria a reclamante sujeita a ter que suportar na sua esfera jurídica injustos prejuízos por contraposição a injustificados benefícios que de tal situação decorreriam para a requerente, em virtude de um inevitável desvio de clientela.
- 57) Tal configuraria, irrefutavelmente, a possibilidade de verificação de uma situação de **concorrência desleal**, a qual não poderá admitir-se.
- 58) Assim, no sentido de prevenir a verificação de uma situação que é de evidente concorrência desleal, gerada pela inevitável confusão em que o consumidor será induzido, entende a reclamante caber plena aplicação à marca ora impugnada do disposto nos artigos 238 nº 1 e 232 nº 1, alínea b) do CPI que determinam a recusa do respectivo registo.
- 59) Em face de todo o exposto e amplamente demonstrado verifica-se que o pedido de protecção em Portugal à marca de registo internacional nº 119624 **BOSSA** encontra-se manifestamente incurso nos referidos artigos, pelo que por aplicação do disposto no artigo 246º, 232º nº 1 alínea b) e h) do CPI deverá o registo requerido ser objecto de recusa.
- 60) Nestes termos, e nos mais de Direito aplicáveis, a reclamante requer a V. Exa. que se digne **RECUSAR**, na totalidade, a concessão de protecção em Portugal à marca de registo internacional nº 119624 **BOSSA**.

Lisboa, 17 de Fevereiro de 2020

Por

HUGO BOSS TRADE MARK MANAGEMENT GMBH & CO. KG,

A Agente Oficial da Propriedade Industrial

DINA MARIA  
MARTINS  
PEREIRA SOARES

Assinado de forma digital por DINA MARIA MARTINS  
PEREIRA SOARES  
DN: c=PT, ou=Certificate Profile - Qualified Certificate -  
Professional, ou=Terms of use at <https://www.digitalsign.pt/ECDIGITALSIGN/tpa>, ou=Enrollment - ACFI, ou=Obs1-  
ACFI: AGENTE OFICIAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL,  
email=dina.pereira@agcunhaferreira.pt,  
serialNumber=FNOPT-08112304, sn=MARTINS PEREIRA  
SOARES, givenName=DINA MARIA, cn=DINA MARIA  
MARTINS PEREIRA SOARES  
Dados: 2020.02.17 13:04:53 Z