

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: 1501102

Trademark elements: VIVIT

III. Name and address of the holder: TEMAX BH D.O.O.

PODUZETNICKA ZONA, DUSINE 17 , 76270 ORASJE, BÓSNIA-HERZEGOVINA

IV. Grounds for refusal:

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

Art.17, N.1, Art.238, N.1, N.2, b), N., 3.,Art.311, N.1, a), Art.232,N.1,b), h), do CPI

V. Opponent rights.

Application/registration number: 1398414(international application)

Filing Date:

Registration date (if available):27.03.2017

Priority date (if any): N.A.

Name and address of the opponent:

FrieslandCampina Nederland B.V, Stationsplein 4 , NL-3818 LE Amersfoort

Trademark:

VIFIT

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

Class 05: Dietary and nutritional supplements; protein supplements.

Class 29: Dairy products; milk; milk products; milk powder; dairy-based beverages; milk shakes; flavoured milk powder for making beverages; whey, whey powder; curd; milk protein; cheese; fermented milk; fermented milk products; kefir; yoghurt; cream; dairy products for dietetic purposes (not for medical use); nutritional bars included in this class; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; edible oils and fats; prepared coconut; prepared nuts; edible seeds.

Class 30: Coffee, tea, cocoa and drinks based thereon; rice, cereals, corn, oats and foodstuffs based thereon; muesli; drinks in powder form containing cocoa, coffee or tea; candy bars; cereal and muesli bars; nutritional bars included in this class; sesame seeds; chocolate; chocolate coated foodstuffs; chocolate based foodstuffs; pastry; confectionery; desserts, namely mousses, blancmanges, pudding, frozen yoghurt, ice cream; powder for making ice cream.

Class 32: Mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; powders and other preparations for making beverages; sports drinks; sports beverages; isotonic beverages; energy drinks; whey beverages; smoothies.

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: 2020.02.27 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. 209rd – 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 Internacional nº 1501102

**Exmo. Senhor Director de Marcas e Patentes
do Instituto Nacional da Propriedade Industrial**

FrieslandCampina Nederland B.V., com sede em Stationsplein 4, NL-3818, LE
Amersfoort, Netherlands

RECLAMA

nos termos e com os fundamentos seguintes, contra o pedido de registo de
marca internacional nº **1501102**, apresentado por **TEMAX BH d.o.o.**, com sede
em Poduzetnička zona, Dusine 17, 76270 Orašje, Bósnia-Herzegovina.

1º

Como o pedido de registo *sub judice* vem inserto no Boletim da Propriedade
Industrial nº 2019/12/17, publicado em 17 de Dezembro de 2019, a presente
reclamação é apresentada dentro do prazo estabelecido pelo artigo 17º, nº 1 do
Código da Propriedade Industrial.

2º

A marca registanda é composta pela designação

VIVIT

inserida na composição abaixo reproduzida:

Vivit

3º

Destinando-se a mesma a assinalar ***"Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams compotes; eggs; milk, cheese, butter, yoghurt and other milk products; oils and fats for food"***, na classe 29ª, ***"Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice, pasta and noodles; tapioca and sago; flour and preparations made from cereals; bread, pastries and confectionery; chocolate, ice cream, sorbets and other edible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, seasonings, spices, preserved herbs; vinegar, sauces and other condiments; ice (frozen water)"***, na classe 30ª, ***"Raw and unprocessed agricultural, agricultural, aquacultural, horticultural and forestry products; raw and unprocessed grains and seeds; fresh fruits and vegetables, fresh herbs; natural plants and flowers; bulbs, seedlings and seeds for planting; live animals; foodstuffs and beverages for animals; malt"***, na classe 31ª, ***"Beers; non-alcoholic beverages; mineral and aerated waters; fruit beverages and fruit juices; syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages"***, na classe 32ª e ***"Alcoholic beverages, except beers; alcoholic preparations for making beverages"***, na classe 33ª.

4º

Porém, a Requerente não pode obter o registo da marca em apreço.

5º

Uma vez que esta marca infringe, de forma inequívoca, os direitos de Propriedade Industrial da ora Reclamante.

6º

Com efeito, a ora Reclamante tem devidamente protegida a marca

VIFIT

no âmbito dos produtos em causa.

7º

A saber, a Reclamante é titular do registo da marca Internacional nº **1398414**, caracterizada pela designação

VIFIT

8º

O registo desta marca data de 27 de Março de 2017.

9º

Destinando-se a mesma a assinalar, entre outros produtos, os produtos ***"Dairy products; milk; milk products; milk powder; dairy-based beverages; milk shakes; flavoured milk powder for making beverages; whey, whey powder; curd; milk protein; cheese; fermented milk; fermented milk products; kefir; yoghurt; cream; dairy products for dietetic purposes (not for medical use); nutritional bars included in this class; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs; edible oils and fats; prepared coconut; prepared nuts; edible seeds"***, na classe 29ª, ***"Coffee, tea, cocoa and drinks based thereon; rice, cereals, corn, oats and foodstuffs based thereon; muesli; drinks in powder form containing cocoa, coffee or tea; candy bars; cereal and muesli bars; nutritional bars included in this class; sesame seeds; chocolate; chocolate coated foodstuffs; chocolate based foodstuffs; pastry; confectionery; desserts, namely mousses, blancmanges, pudding, frozen yoghurt, ice cream; powder for making ice cream"***, na classe 30ª e ***"Mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; powders and other preparations for making beverages; sports drinks; sports beverages; isotonic beverages; energy drinks; whey beverages; smoothies"***, na classe 32ª.

I – Da Imitação da marca da Reclamante

10º

Conforme resulta expressamente do artigo 19º, nº 1, do Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento e do Conselho, de 14 de Junho de 2017, ***"a marca da UE enquanto objeto de propriedade é considerada na sua totalidade, e para o conjunto do território da União, como uma marca nacional registada no Estado-Membro"***.

11º

Dispõe ainda o artigo 9º, nº 1, e nº 2 alíneas a) e b), do mesmo diploma, que **“O registo de uma marca da UE confere ao seu titular direitos exclusivos”,** habilitando-o **“proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos ou serviços caso o sinal seja:**

- a) **Idêntico à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca da UE foi registada”** bem como
- b) **“Idêntico ou semelhante à marca da UE e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca da UE foi registada, se existir risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca”.**

12º

Sobre o conceito de **imitação de marca**, estabelece o artigo 238º, nºs 1 e 3 do Código da Propriedade Industrial:

1 - A marca registada considera-se **imitada ou usurpada** por outra, no todo ou em parte, quando cumulativamente:

- a) A marca registada tiver **prioridade;**
- b) Sejam ambas destinadas a assinalar **produtos ou serviços idênticos ou afins;**
- c) 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 a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

3 - Considera-se imitação ou usurpação parcial de marca **o uso de certa denominação de fantasia** que faça parte de marca alheia anteriormente registada.

13º

Acontece que, no caso em análise, encontram-se preenchidos **todos os requisitos** do conceito legal de **imitação de marca** acima indicados.

14º

Desde logo, verifica-se a **prioridade** do registo da marca da Reclamante.

15º

Por outro lado, está também claramente verificado o requisito da **identidade** ou da **afinidade** em relação aos produtos das marcas.

16º

É de facto evidente que as marcas, nas classes 29ª, 30ª e 32ª, destinam-se a assinalar produtos **idênticos** ou **afins**.

17º

Já entre os produtos assinalados pela marca da Reclamante (vg. **Dairy products; milk; milk products; preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; eggs; prepared coconut; prepared nuts; edible seeds; Coffee, tea, cocoa and drinks based thereon; sesame seeds;**) e os produtos na classe 31ª assinalados pela marca registanda, existe intrinsecamente uma ligação directa entre ambas as realidades no dia-a-dia.

18º

O mesmo sucedendo com os produtos assinalados pela marca da Reclamante (vg. **Mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit**

beverages and fruit juices; powders and other preparations for making beverages; sports drinks; sports beverages; isotonic beverages; energy drinks;) e os produtos na classe 33ª assinalados pela marca registanda, uma vez que muitas vezes são usados na mesma situação, ou até em conjunto.

19º

Sobre a afinidade entre os referidos produtos da classe 32º e da classe 33º, pode citar-se, a título meramente exemplificativo, a decisão do INPI no processo que opunha as marcas “ELIT” e o pedido de registo de marca nacional nº 588.342 “ELITE”, em que se entendeu existir identidade e ainda afinidade entre os produtos em causa na classe 32ª e os produtos da classe 33ª.

20º

Referiu-se nessa decisão que: “entendemos igualmente que se verifica a identidade/afinidade entre os produtos que se pretende identificar com a marca registanda, requeridos na classe 33: “vinho com indicação geográfica, vinho de denominação de origem, vinho tinto, vinho branco, vinho rosé, vinho espumante, vinho espumante natural, vinho generoso” e os produtos (...) abarcados pelos registos anteriores que a título de exemplo se referem os seguintes: (...) – quanto à marca de registo Internacional nº 788522J, os produtos requeridos na classe 32ª: “Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages” (...) uma vez que, a nosso ver têm a mesma natureza, coincidindo normalmente quanto ao produtor, público relevante e canais de distribuição. Acresce que, salvo melhor opinião, os sinais abaixo representados ostentam semelhanças suscetíveis de levar a que o consumidor os associe à mesma origem empresarial.” (sublinhados nosso).

21º

Veja-se também a decisão do INPI no processo que opunha as marcas “BRAVO” e “VINHA DOS BRAVOS” e o pedido de registo de marca nacional nº 596.151 “BRAVUS”: *“Entendemos igualmente que se verifica afinidade entre os produtos que se pretende identificar com a marca registanda na classe 33ª (bebidas à base de vinho; bebidas que contêm vinho [spritizers]; vinho; vinhos; bebidas à base de vinho e sumo de frutos; bebidas alcoólicas (excluindo cerveja); gin; cidra) e os abarcados pelo registo anterior na classe 32ª (.nomeadamente, cervejas e bebidas de fruta e sumos de fruta; néctares; néctares de fruta; bebidas de néctares de fruta), uma vez que, a nosso ver, se tratam de produtos que sendo concorrentes, satisfazem as mesmas necessidades do consumidor, ainda que inseridas em classes diferentes.”*

22º

De facto, tais produtos, assinalados pelas marcas em confronto, têm a mesma natureza e integram os mesmos circuitos de comercialização, sendo estes alguns dos critérios a que a doutrina e a jurisprudência habitualmente recorrem para aferir da existência de **afinidade**.

23º

De acordo com o acabado de expor, não podem restar dúvidas de que os produtos que a marca registanda se destina a assinalar e os produtos assinalados pela marca da Reclamante **têm a mesma natureza e integram os mesmos circuitos de comercialização**, estando, deste modo, claramente **preenchido o conceito de afinidade**.

24º

Naturalmente, a circunstância de serem produtos incluídos em classes diferentes em nada impede que sejam considerados **produtos afins**, como expressamente esclarece o artigo 238ª, nº 2, alínea b) do CPI.

25º

“(...) no que tange à ponderação da afinidade entre produtos e/ou serviços, cumpre chamar a atenção para as alíneas a) e b) do nº 2 do artigo 245º, que clarificam que a classe que os mesmos integrem na Classificação de Nice não assume carácter decisivo”

(in António Campinos e Luís Couto Gonçalves, Código da Propriedade Industrial Anotado, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2015, p. 437).

26º

Persistindo somente a necessidade de averiguar da **semelhança** e da **confundibilidade** dos sinais em causa.

27º

Orá, quanto a esse requisito, não restam dúvidas de que entre a marca registanda e a marca da Reclamante se estabelece **inevitável confusão**.

28º

Veja-se que a marca registanda é caracterizada, no plano nominativo, pela designação

“VIVIT”

29º

Por sua vez a marca da ora Reclamante é caracterizada pela designação

“VIFIT”

30º

Assim, as marcas são ambas caracterizadas por **cinco letras**, das quais **as duas primeiras e as duas últimas são iguais** – distribuídas nos dois casos por **duas sílabas**.

“VI-FIT”

“VI-VIT”

31º

Sendo de salientar que, no plano fonético, as próprias consoantes **“F” e “V”** pronunciam-se de modo muito semelhante – são ambas consoantes labiodentais.

32º

Do exposto resulta que as marcas são **praticamente IGUAIS**, tanto no plano visual como fonético!

33º

Torna-se, portanto, impossível estabelecer a **necessária distinção** entre as marcas em litígio.

34º

A este propósito, importa relembrar ainda que:

“O consumidor médio quase nunca se defronta com os dois sinais, um perante o outro, no mesmo momento; a comparação que entre eles pode fazer não é assim simultânea, mas sucessiva.

Por isso, a comparação que define a semelhança verifica-se entre um sinal e a memória que se possa ter do outro.

(in Carlos Olavo, *Propriedade Industrial*, vol. I, 2.ª ed., Coimbra, Almedina, 2005, p. 101).

35º

A marca registanda constitui, por consequência, **manifesta imitação da marca da Reclamante**, de acordo com o disposto no artigo 238º, nº1 e nº3, do Código da Propriedade Industrial.

II – Da concorrência desleal do Requerente

36º

Acresce que o uso da marca registanda, induzindo os consumidores em erro ou confusão, possibilitaria ainda ao Requerente, mesmo independente da sua intenção, mover à Reclamante **concorrência desleal**, nos termos definidos no artigo 311º, nº 1, a), do Código da Propriedade Industrial.

37º

O registo em apreço deve, por isso, ser recusado, igualmente por força do disposto no artigo 232º, nº 1, alínea h), do Código da Propriedade Industrial, segundo o qual constitui ainda assim fundamento de recusa do registo de marca **“o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou de que esta é possível independentemente da sua intenção.”**

38º

EM CONCLUSÃO:

- a) Verifica-se a **prioridade** de registo da marca da Reclamante;
- b) As marcas em litígio destinam-se a assinalar produtos **idênticos** ou **afins**;
- c) Entre aquelas marcas estabelece-se inevitável **confusão**;
- d) A marca registanda constitui, por consequência, **manifesta imitação** da marca da Reclamante;
- e) Acresce que o eventual uso da marca registanda possibilitaria ainda ao Requerente, mesmo independentemente da sua intenção, mover à Reclamante **concorrência desleal**.

39º

Nestas circunstâncias, não está o pedido de registo *sub judice* em condições de obter o solicitado deferimento, em face do disposto no artigo 232º, nº1, alíneas b) e h) e 311º, nº1, alínea a) do Código da Propriedade Industrial.

40º

Termos em que, a Reclamante pede e espera, confiadamente, que o registo da marca internacional nº 1501105, seja **RECUSADO**.

Nuno Carlos
May Pereira
da Cruz

Assinado de forma
digital por Nuno
Carlos May Pereira da
Cruz
Dados: 2020.02.17
14:56:53 Z