

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

II. International registration number: 1031791



Trademark elements:

III. Name and address of the holder: FOODCARE SPÓLKA Z. O.O.

ul. Spokojna 4
PL-32-080 Zabierzów (PL)

IV. Grounds for refusal:

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

Artº 239º ° nº 1 al) a, e, CPI

V. Opponent rights.

Application/registration number: CTM 4194437

Filing Date: 19.01.2005

Registration date (if available): 13.02.2006

Priority date (if any): N.A.

Name and address of the opponent:

SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A.
Estrada da Portela, Nº 9 Portela de Carnaxide
2790-124 Oeiras Carnaxide PORTUGAL

Trademark: MOOVE

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

Class 32: Beverages, namely drinking waters, flavoured waters, mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; energy drinks and sports drinks, soft drinks, fruit drinks and aerated fruit juice drinks, vegetable and plant juices, syrups for beverages, concentrates, powders and other preparations for the manufacture of beverages.

VI. Refusal for all the goods and/or services.

VII. Answer to the decision of refusal:

a) Time limit to file an answer: Within two (2) months following the date of this notification. Furthermore, this period can be extended once, for one (1) month, at the request of the interested party, online at <http://www.inpi.pt/>, by fax (+351 218 869 859), or by paper form.

b) Authority to which the answer should be filed:

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

VIII. Date and signature: 2010.07.02 Fernando Oliveira

IX. Corresponding essential provisions of the applicable law:

Industrial Property Code

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

Art. 222nd – Composition of trademark

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

Art. 223rd – Exceptions

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

Art. 238th – Grounds for refusal of a registration

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

Art. 239th – Other grounds for refusal

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

[...]

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

Marca Internacional nº 1.031.791

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

SUMOL + COMPAL MARCAS, S.A., portuguesa, com sede Estrada da Portela, nº 9, Portela de Carnaxide, 2790-124 Carnaxide, Portugal,

R E C L A M A

nos termos e com os fundamentos seguintes, contra o pedido de registo da marca internacional nº 1.031.791, “4MOVE”, apresentado por **FOODCARE SPÓLKA Z O.O.**, com sede na UL. Spokojna 4, PL-32-080 Zabierzów, Polónia.

1.º

Como o pedido de registo “*sub judice*” vem inserto no Boletim da Propriedade Industrial nº 075/2010 de 20 de Abril de 2010, a presente reclamação é apresentada dentro do prazo estabelecido no artigo 17º, nº1 do Código da Propriedade Industrial.

2.º

Sob o ponto de vista nominativo, a marca registanda é exclusivamente composta pela designação:

“4MOVE”

3.º

Com esta marca pretende a Requerente assinalar *“esencias para elaborar bebidas; limonadas; polvos para limonada; bebidas sin alcohol; bebidas gaseosas; polvos para bebidas gaseosas; néctares de frutas; pastillas para bebidas gaseosas; productos y preparaciones para elaborar bebidas energéticas; productos y preparaciones para elaborar refrescos y bebidas con concentrados de microelementos; zumos de frutas; zumos vegetales; sorbetes; siropes para bebidas; aguas minerales; agua gaseosa; bebidas isotónicas y energéticas”*, da classe 32ª.

4.º

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

5.º

Na verdade, essa marca infringe, de forma inequívoca, os direitos de Propriedade Industrial das ora Reclamantes.

6.º

Com efeito, a Reclamante tem devidamente protegida a marca “**MOOVE**”, em Portugal e nos demais países da União Europeia, através do registo comunitário nº **4.194.437**, requerido a 19 de Janeiro de 2005 e concedido a 13 de Fevereiro de 2006.

7.º

Esta marca assinala *“bebidas, nomeadamente águas para beber, águas aromatizadas, águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas energéticas e bebidas para desportistas, bebidas refrigerantes, bebidas de frutos e bebidas gasosas de sumo de frutos, sumos de legumes e de plantas e sucos de plantas, xaropes para bebidas, concentrados, pós e outros preparados para o fabrico de bebidas”* (classe 32).

8.º

Conforme resulta expressamente do artigo 16º, nº 1 do Regulamento 207/2009 de 26 de Fevereiro, do Conselho sobre a Marca Comunitária (R.M.C.), **“a marca comunitária enquanto objecto de propriedade é considerada na sua totalidade e para o conjunto do território da Comunidade como uma marca nacional registada no Estado membro”**.

9.º

Dispõe ainda o artigo 9º, nº 1, a) e b) do mesmo diploma que **“a marca comunitária confere ao seu titular um direito exclusivo”,** habilitando-o **“a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial, (...) um sinal idêntico ou similar à marca comunitária, para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada”,** bem como **“um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca comunitária (...) provoque o risco de confusão no espírito do público”.**

10.º

O artigo 245º, nº 1 do Código da Propriedade Industrial determina que a marca registada considera-se **imitada ou usurpada por outra,** no todo ou em parte, quando, cumulativamente se verificarem os seguintes pressupostos:

- 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 a que o consumidor não possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.**

11.º

Dispõe ainda o nº3 do mesmo artigo que **“considera-se imitação ou usurpação parcial de marca o uso de certa denominação de fantasia que faça parte de marca alheia anteriormente registada”.**

12.º

Ora, no caso em análise, encontram-se preenchidos todos os requisitos do conceito legal de **imitação de marca** supra referidos.

13.º

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

14.º

Também não há dúvidas de que as marcas em litígio destinam-se a assinalar **produtos idênticos** e outros **afins**.

15.º

Resta, pois, averiguar da **semelhança** e da **confundibilidade** das marcas em confronto.

16.º

Ora, quanto a esse requisito, não restam dúvidas que entre a marca registada e registanda se estabelece **inevitável confusão**.

17.º

Em primeiro lugar, veja-se que a designação “MOVE” constitui o elemento prevalente da marca registanda.

18.º

Assim, conclui-se que, do ponto de vista nominativo, a marca registanda reproduz, praticamente e como seu elemento prevalente, a marca da Reclamante:

MOOVE
4MO VE

19.º

Tal confusão verifica-se, ainda mais, no plano fonético, uma vez que as marcas pronunciam-se **exactamente do mesmo modo**:

“MU – VE” ; “MU – VE”

20.º

Em face do exposto, a expressão que caracteriza a marca registanda é pois, na prática, uma **reprodução** da marca “MOOVE” da Reclamante.

21.º

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

22.º

Assim, em face desta forte semelhança e tratando-se de produtos idênticos e manifestamente afins, a coexistência das marcas em litígio no mercado induziria facilmente os consumidores em **erro ou confusão**.

23.º

Sendo certo que, perante a marca registanda, os consumidores tomá-la-iam pela marca da Reclamante – ou, pelo menos, associá-la-iam àquela.

24.º

A marca registanda constitui, por consequência, **manifesta imitação** da marca da Reclamante, de acordo com o disposto no artigo 245º, nº1 do Código da Propriedade Industrial.

25.º

Segundo o disposto no artigo 239.º, n.º 1, alínea a), do Código da Propriedade Industrial, deve ser recusado o registo das marcas que em todos ou em alguns dos seus elementos contenham **“A reprodução ou 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”**.

26.º

Acresce que o eventual uso da marca registanda no mercado geraria certamente situações de **concorrência desleal**, mesmo independentemente das intenções da Requerente, nos termos definidos no art.º 317.º, n.º 1, alínea a), do Código da Propriedade Industrial.

27.º

Ora, estipula o artigo 239.º, n.º 1, alínea e), do Código da Propriedade Industrial, que **“o reconhecimento de que o Requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção”** é motivo de recusa de registo de marca.

28.º

EM CONCLUSÃO:

- a) Verifica-se a **prioridade** de registo da marca da Reclamante;
- b) As marcas em litígio destinam-se a assinalar **produtos idênticos e outros 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 à Requerente, mesmo independentemente da sua intenção, mover à Reclamante **concorrência desleal**.

29.º

Nestas circunstâncias, **não está o pedido de registo “sub judice” em condições de obter o solicitado deferimento**, por força do disposto no artigo 239º, nº1, alíneas a) e e) do C.P.I.

30.º

Termos em que a Reclamante pede e espera, confiadamente, que o registo da marca internacional em Portugal nº 1.031.791, “4MOVE”, seja **RECUSADO**.

Jorge
Barbosa
Pereira da
Cruz

Digitally signed by Jorge
Barbosa Pereira da Cruz
DN: c=PT, o=MULTICERT-
CA, ou=CERTIPOR - RA,
ou=Corporate, ou=J Pereira
da Cruz SA,
ou=Administrador,
ou=Personal ID, cn=Jorge
Barbosa Pereira da Cruz
Date: 2010.06.21 16:30:37
+01'00'