

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: 1097449



Trademark elements:

III. Name and address of the holder: DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO KONDITERSKA KORPORATZIA
ROSHEN, VUL. PAVLA USENKA, 8KYIV 02105, UKRAINE

IV. Grounds for refusal:

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

Art. 239 n. 1, a), e), Art. 245. n. 1, n. 3, Art. 254., Art. 317., a) do CPI.

V. Opponent rights.

Application/registration number: 900391 *International Application*

Filing Date: 20/06/2006

Registration date (if available): 24/10/2007

Priority date (if any): N.A.

Name and address of the opponent: DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO KONDITERSKA KORPORATZIA
ROSHEN, VUL. PAVLA USENKA, 8KYIV 02105, UKRAINE



Trademark:

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

Class 30: CONFISERIE, PÂTE POUR GÂTEAUX, BISCUITS, BISCUITERIE, CRACKERS, BONBONS, CHOCOLAT, MIEL, SUCRE, PAIN, CRÈMES GLACÉES, ÉPICES.

V. Opponent rights.

Application/registration number: 1020077 *International Application*

Filing Date: 21/10/2009

Registration date (if available): 19/04/2011

Priority date (if any): N.A.

Name and address of the opponent: DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO KONDITERSKA KORPORATZIA ROSHEN, VUL. PAVLA USENKA, 8KYIV 02105, UKRAINE



Trademark:

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

Class 30: CONFISERIES.

V. Opponent rights.

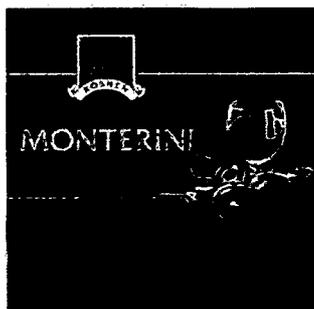
Application/registration number: 1085494 *International Application*

Filing Date: 20/04/2011

Registration date (if available): 08/11/2011

Priority date (if any): N.A.

Name and address of the opponent: DOTCHIRNE PIDPRIEMSTVO KONDITERSKA KORPORATZIA ROSHEN, VUL. PAVLA USENKA, 8KYIV 02105, UKRAINE



Trademark:

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

Class 30: BONBONS.

V. Opponent rights.

Application/registration number: 312099 *National Application*

Filing Date: 17/08/1995

Registration date (if available): 24/06/1996

Priority date (if any): N.A.

Name and address of the opponent: FERRERO S.P.A., PIAZZALE PIETRO FERRERO, 1, 12051 ALBA (CUNEO), ITALIA

ROCHER

Trademark:

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

Class 30: CHOCOLATE, PRALINES, PASTELARIA, CACAU, WAFERS, DOCES, BOMBONS, BOLACHAS, BOLOS

V. Opponent rights.

Application/registration number: 688261 *International Application*

Filing Date: 16/02/1998

Registration date (if available): 05/03/1999

Priority date (if any): N.A.

Name and address of the opponent: FERRERO S.P.A., PIAZZALE PIETRO FERRERO, 1, 12051 ALBA (CUNEO), ITALIA

ROCHER

Trademark:

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

Class 30: CAFE, THE, SUCRE, RIZ, TAPIOCA, SAGOU, SUCCEDANES DU CAFE; FARINES ET PRODUITS DE MEUNERIE DE CEREALES (EXCEPTE LES FOURRAGES); PAIN, BISCUITS, GATEAUX, PATISSERIE ET CONFISERIE, GLACES COMESTIBLES; MIEL, SIROP DE MELASSE; LEVURE, POUDRE POUR FAIRE LEVER; SEL DE CUISINE, MOUTARDE; POIVRE, VINAIGRE, SAUCES; EPICES; GLACE A RAFRAICHIR, CACAO, PRODUITS DE CACAO, A SAVOIR PATE POUR BOISSON AU CACAO, PATE DE CHOCOLAT, COUVERTURES ET, NOTAMMENT, COUVERTURES EN CHOCOLAT, CHOCOLAT, PRALINES, ARTICLES DE CHOCOLAT POUR DECORATIONS D'ARBRES DE NOËL, PRODUITS ALIMENTAIRES CONSISTANT EN UNE ENVELOPPE DE CHOCOLAT COMESTIBLE FOURREE A L'ALCOOL, SUCRERIES, PATISSERIE, Y COMPRIS PATISSERIE FINE ET A LONGUE CONSERVATION; GOMME A MACHER, GOMME A MACHER SANS SUCRE, BONBONS SANS SUCRE.

V. Opponent rights.

Application/registration number: 219301 National Application

Filing Date: 27/01/1983

Registration date (if available): 20/12/1988

Priority date (if any): N.A.

Name and address of the opponent: FERRERO S.P.A., PIAZZALE PIETRO FERRERO, 1, 12051 ALBA (CUNEO), ITALIA

**FERRERO
ROCHER**

Trademark:

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

Class 30: CHOCOLATE, BOMBONS DE CHOCOLATE, PASTELARIA, ARTIGOS DE CONFEITARIA

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

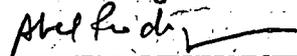
VII. Answer to the decision of refusal:

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: 09.03.2012 Abel Rodrigues



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 1097449

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

FERRERO S.P.A., com sede em Piazzale Pietro Ferrero, 1 I – 12051 Alba,
Cuneo, Itália

RECLAMA

nos termos e com os fundamentos seguintes, contra o pedido de protecção em Portugal da marca internacional nº 1097449, “**ROSHEN**” (mista), apresentado por **Dotchirne pidpriemstvo "Konditerska korporatzia "Roshen"**, com sede em vul. Pavla Usenka, 8, Kyiv 02105, Ucrânia.

1.º

Como o pedido de registo *sub judice* vem inserto na *Gazette of International Marks* n.º 46/2011, de 8 de Dezembro de 2011, a que se refere o Boletim da Propriedade Industrial n.º 249/2011, publicado em 30 de Dezembro de 2011, a presente reclamação é apresentada dentro do prazo estabelecido pelo artigo 17º, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial.

2.º

A marca registanda é, do ponto de vista nominativo, caracterizada pela designação

“ROSHEN”.

3.º

Com esta marca pretende a requerente assinalar **“chocolate”** (classe 30ª).

4.º

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

5.º

Uma vez que essa marca infringe, de forma inequívoca, os direitos de propriedade industrial da ora Reclamante.

6.º

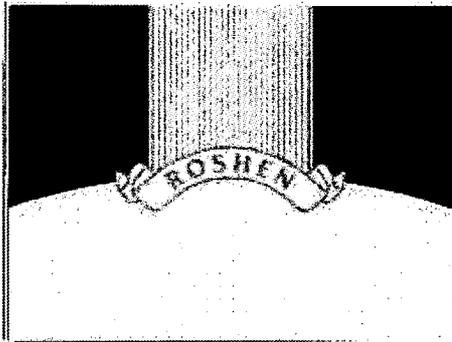
Assinala-se que a Requerente pediu já, anteriormente, três outros registos de marcas, destinadas a produtos da classe 30ª, que igualmente incluem, como **elemento nominativo característico**, a aludida designação **“ROSHEN”**.

7.º

A saber, a Requerente pediu os registos das marcas internacionais

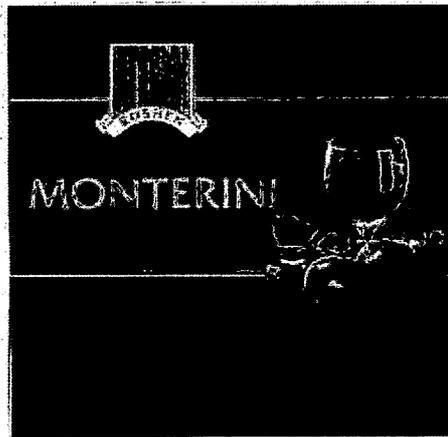


n.º 900391



n.º 1020077

e



n.º 1085494

8.º

Ora, os registos das marcas n.ºs 900391 e 1020077 foram ambos **recusados**, respectivamente, por decisões do I.N.P.I. de 24 de Outubro de 2007 e de 20 de Abril de 2011 (doc. 1 e doc. 2), com fundamento na susceptibilidade de confusão com as marcas da Reclamante.

9.º

Aguardando-se, quanto à marca n.º **1085494 “ROSHEN MONTERINI”**, uma decisão *definitiva* desse Instituto, no seguimento da impugnação do seu registo formulada pela ora Reclamante, nos termos do artigo 23º do Código da Propriedade Industrial.

10.º

Na verdade, a ora Reclamante é titular dos direitos sobre as famosas marcas **“ROSHER”** e **“FERRERO ROCHER”**.

11.º

As marcas **“ROCHER”** e **“FERRERO ROCHER”** da Reclamante estão, inquestionavelmente, entre as **mais conhecidas e prestigiadas** marcas no sector dos produtos alimentares em causa, a nível internacional.

12.º

Sendo tais marcas, inclusivamente, objecto de intensas campanhas publicitárias promovidas pela Reclamante, em diversos meios de comunicação social.

Poderá, a título de exemplo, constatar-se a notícia publicada no site www.artigonal.com, com o título **GRUPO FERRERO GANHOU O PRÉMIO ALBERT FALK 2010** (doc. 3), onde se lê que:

Na última Convenção Nacional da AIdAF - Associazione Italiana delle Aziende Familiari (Associação Italiana das Empresas Familiares), realizada em Florença, de 12 a 13 de novembro de 2010, o tema da reunião foi "Creare valore con la cultura e l'arte" (Criar valor com a cultura e a arte). Essa Convenção é realizada em parceria com a Cátedra AIdAF-Alberto Falck de estratégia para empresas familiares da Universidade de Bocconi (fundada em Milão em 1902). A AIdAF foi fundada em 1997 com o objetivo específico de trabalhar em benefício das empresas familiares italianas de todos os setores e tamanhos.

O evento realizou-se no luxuoso Starhotel Michelangelo de Florença, que mistura uma elegância florentina clássica toda baseada em motivos renascentistas com o que existe de mais moderno em termos de hotelaria.

A programação do primeiro dia foi aberta por Maurizio Sella, Presidente da AIdAF, com uma análise da performance das empresas familiares italianas em 2010 e uma previsão para o que deve ocorrer em 2011. A seguir, aconteceu uma interessante palestra sobre cultura e arte feita por Antonio Natali, Diretor da Galeria Uffizi de Florença e Giacomo Carlo Neri, Sócio da PricewaterhouseCoopers da Itália. A palestra de encerramento foi feita por Roberto Cecchi, Secretário Geral do Ministério de Assuntos e Atividades Culturais, intitulada "Finanças, economia, arte e cultura --- o impacto no desenvolvimento e progresso de um país".

A manhã do segundo dia foi aberta com a entrega do Prêmio Alberto Falck 2010, aos irmãos Pietro e Giovanni Ferrero, que hoje comandam o colosso alimentar internacional Ferrero, prêmio que havia sido anunciado em um jantar de gala na noite anterior.

O prêmio da AIdAF leva o nome de Alberto Falck, em homenagem ao importante industrial italiano nas áreas de aço e energia, falecido tragicamente em 3 de novembro de 2003, vítima de um infarto fulminante enquanto dirigia seu Audi A6 em pleno centro de Milão, perto do famoso Scala. Alberto Falck, foi ex-Presidente da AIdAF, e, na ocasião comandava o seu grupo, uma empresa familiar que havia sido fundada em 1906. No relatório anual para os acionistas, publicado no início de 2004, em homenagem ao entusiasmo que seu falecido presidente tinha pela administração de empresas familiares, os

dirigentes do grupo utilizaram quatro páginas para publicar uma carta que Alberto Falk havia escrito para seus três filhos, que começa com: "Meus muito queridos filhos:".

Segundo os jurados, as razões do prêmio ter sido outorgado à Ferrero foram principalmente duas; Primeira. Porque eles representam um fabuloso exemplo de empresa familiar empreendedora italiana; Segundo. Porque em poucas décadas a empresa foi capaz de conquistar uma posição internacional de destaque.

No discurso de entrega do prêmio o orador mencionou que a Ferrero foi fundada em 1946 por Pietro Ferrero, sua esposa Piera e seu irmão Giovanni. Continuou. Hoje, estamos premiando a Ferrero por serem um família empreendedora mas simples, genial e tenaz, e que levou a criatividade e a imaginação da empresa italiana a todo o mundo. Os parâmetros para o nosso prêmio são: a presença atual no mercado; as tendências de crescimento; o sistema de governança corporativa e os programas de responsabilidade social. A Ferrero é excelente em todos esses parâmetros

Segundo os analistas econômicos da imprensa italiana, a força motriz do desenvolvimento do grupo foi Michele Ferrero, que com sua energia e paixão para criar novos produtos usando idéias inovadoras, revolucionou os hábitos alimentares de milhões de consumidores. Graças ao permanente e efetivo apoio de sua esposa Maria Franca, ele foi o primeiro industrial italiano pós-guerra a abrir fábricas e instalações no exterior, tornando a empresa uma verdadeira multinacional.

As raízes do sucesso da Ferrero são dos idos de 1940, quando Pietro e Piera, os pais de Michele, transformaram uma confeitaria em uma fábrica. A trilha de crescimento começou quando Pietro Ferrero e seu jovem filho Michele começaram a "inventar" novos produtos.

O Gruppo Ferrero está agora na terceira geração, comandado por Pietro e Giovanni Ferrero, que continuam com a mesma tenacidade e espírito de inovação de seus antecessores. Para ser parte integrante das cerimônias do 150º aniversário da unificação da Itália, que se iniciam no dia 17 de março próximo, a Ferrero vestiu várias das embalagens dos seus produtos com o tema da celebração "tricolore". Os vidros de Nutrela terão temas da história da Itália. Várias embalagens serão ilustradas com importantes figuras do "risorgimento italiano".

No Brasil, a Ferrero está presente desde 1994, quando introduziu no mercado o Kinder Ovo. No início eram apenas 10 colaboradores, mas todos com um objetivo em comum: desenvolver e expandir a empresa.

Com a imensa receptividade brasileira, a empresa foi crescendo e agregando mais produtos à sua linha. Em 1995 vieram Ferrero Rocher, Tic-Tac e Kinder Bueno.

Em julho de 1997 a Ferrero iniciou sua produção no Brasil, em Poços de Caldas, que atende o mercado interno e países como Alemanha, Argentina, Canadá, México, França, Itália, Equador, Rússia e Estados Unidos.

Atualmente, com cerca de 1000 colaboradores no Brasil, a linha de produtos também cresceu, sendo composta por Ferrero Rocher, Nutella, Kinder Ovo, Kinder Bueno, Kinder Chocolate, Kinder Joy, Kinder Delice, Tic-Tac e Ferrero Collection

14.º

Por consequência, dúvidas não restam de que as marcas “**ROCHER**” e “**FERRERO ROCHER**” são – em Portugal e nos demais países da União Europeia – **marcas notoriamente conhecidas**.

15.º

Naturalmente, as marcas “**ROCHER**” e “**FERRERO ROCHER**” estão, desde há muitos anos, protegidas em Portugal.

16.º

Desde logo, a Reclamante é titular do registo da **marca nacional n.º 312.099**

“ROCHER”.

17.º

O registo desta marca foi requerido em 17 de Agosto de 1995 e concedido em 24 de Junho de 1996, destinando-se a marca a assinalar: **“chocolate, pralines, pastelaria, cacau, "wafers", doces, bombons, bolachas, bolos" - "chocolate, pralines, pastry, cocoa, wafers, candies, chocolate candies, biscuits, cakes in international class 30" (classe 30ª).**

18.º

A Reclamante é igualmente titular do registo da **marca internacional n.º 688.261**

“ROCHER”

protegida em Portugal desde 16 de Fevereiro de 1998.

19.º

A Reclamante é, ainda, titular do registo da marca nacional n.º 219.301

“FERRERO ROCHER”.

20.º

O registo desta marca foi requerido em 27 de Janeiro de 1983 e concedido em 20 de Dezembro de 1988, destinando-se a marca a assinalar **“chocolate, bombons de chocolate, pastelaria e artigos de confeitaria” (classe 30ª).**

21.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 que o consumidor não as possa distinguir, senão depois de exame atento ou confronto.

22.º

Dispõe ainda o nº 3 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.*”

23.º

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

24.º

Desde logo, verifica-se a **prioridade** dos **registos** das marcas da Reclamante.

25.º

Não restam dúvidas de que as marcas em apreço destinam-se a assinalar exactamente **os mesmos produtos**.

26.º

Por outro lado, entre as marcas da Reclamante e a marca registanda estabelece-se **inevitável confusão**.

27.º

Veja-se que a designação “**ROSHEN**” corresponde, inquestionavelmente, ao **elemento nominativo predominante** da marca registanda.

28.º

Sendo aliás a designação “**ROSHEN**”, nessa marca, o *único* elemento nominativo com **eficácia distintiva**.

29.º

Ora, a aludida designação “ROSHEN” da marca registanda é **praticamente IGUAL** à marca “ROCHER” da Reclamante !

FERRERO ROCHER

ROCHER

ROSHEN

30.º

Do ponto de vista **gráfico**, as designações

ROCHER

ROSHEN

apresentam uma composição **quase idêntica**.

31.º

Do ponto de vista **fonético**, a semelhança entre as referidas designações é ainda mais acentuada, desde logo, porque as **consoantes SH e CH se pronunciam precisamente do mesmo modo**, sendo as consoantes N e R um segmento fonético átono.

32.º

A marca registanda é, deste modo, uma **imitação** das marcas da Reclamante.

33.º

As semelhanças de conjunto entre as marcas são de tal modo acentuadas que se torna praticamente impossível estabelecer entre as marcas a **necessária distinção**.

34.º

A este respeito, e no que toca concretamente à **susceptibilidade de confusão** entre as marcas em litígio, cumpre recordar o entendimento manifestado pelo I.N.P.I. na sua decisão de recusa do registo da marca internacional n.º 1020077, na qual se expressou que *“Entre os sinais nacionais impugnantes - «Ferrero*



Rocher» e «Rocher» e o impugnado - - existe uma forte proximidade gráfico-fonética que a adição do elemento figurativo não consegue neutralizar, ora esta proximidade gráfico-fonética induz facilmente o consumidor em erro, uma vez que lhe exige um especial esforço, pela via de um exame atento ou confronto directo, de percepção distintiva dos sinais em apreço” (cfr. doc. n.º 2).

35.º

Neste mesmo despacho faz-se referência ao anterior despacho de recusa do registo da marca internacional n.º 900391, nos seguintes moldes: *“Nesse mesmo sentido pronunciou-se o Instituto Nacional da Propriedade Industrial que em sede do processo de protecção em Portugal da marca internacional n.º 900391 da mesma titular da ora impugnada, se pronunciou no sentido da recusa definitiva por considerar existir um elevado grau de semelhança entre os sinais, uma vez que os vocábulos eram gráfica e foneticamente muito*

próximos, facto que induziria facilmente o consumidor em erro ou confusão relativamente à proveniência empresarial dos produtos assinalados a qual, tendencialmente, se fundiria numa só” (cfr. docs. n.ºs 1 e 2).

36.º

Não é demais sublinhar que, no caso vertente, o **risco de confusão** entre as marcas em apreço seria ainda *agravado* pela circunstância de as marcas **“ROCHER”** e **“FERRERO ROCHER”** serem **notoriamente conhecidas**.

37.º

Neste sentido, ensina Carlos Olavo que:

“A notoriedade da marca agrava o risco de confusão, uma vez que uma marca notória deixa na memória do público uma lembrança certa e persistente. Por isso, o risco de confusão é maior quando a imitação sugere uma marca que o consumidor imediatamente reconhece, como é o caso da notória” (in

Propriedade Industrial, Livraria Almedina, 1997, pág. 55).

38.º

De acordo com o artigo 254º do Código da Propriedade Industrial **“é recusada a protecção em território português a marcas do registo internacional quando ocorra qualquer fundamento de recusa do registo nacional”**.

39.º

Com a eventual coexistência de ambas as marcas no mercado viriam os consumidores a ser facilmente induzidos em **erro ou confusão** e existiria um claro risco de **associação** da marca registanda com a marca da Reclamante.

40.º

A marca registanda constitui, por consequência, **imitação da marca da Reclamante**, de acordo com o disposto no artigo 245º, nºs 1 e 3, do Código da Propriedade Industrial.

41.º

De harmonia com o disposto no artigo 239º, nº 1, a), do Código da Propriedade Industrial, será recusado o registo das marcas que em todos ou alguns dos seus elementos contenham **“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”**.

42.º

Acresce que o uso da marca registanda possibilitaria, ainda, à Requerente, mesmo independente da sua intenção, mover à Reclamante **concorrência desleal**, nos termos definidos no artigo 317º, a), do Código da Propriedade Industrial.

43.º

O registo em apreço deve, por isso, ser recusado, igualmente por força do disposto no artigo 239º, nº 1, e), do Código da Propriedade Industrial, segundo o qual constitui também 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.**”

44.º

A Reclamante reitera, por fim, que o Instituto já anteriormente tomou posição em casos idênticos, nos quais estavam em causa as mesmas marcas, os mesmos produtos e as marcas partes, conforme cópias dos despachos do INPI de 25 de Outubro de 2007 e de 19 de Abril de 2011 que se juntam à presente reclamação.

45.º

EM CONCLUSÃO:

- a) Verifica-se a **prioridade** dos registos das marcas da Reclamante;
- b) As marcas em litígio destinam-se a assinalar **produtos idênticos**;
- c) Entre as marcas em conflito estabelece-se **inevitável confusão**;
- d) O risco de confusão no caso em apreço seria **agravado** pela circunstância de as marcas “**ROCHER**” e “**FERRERO ROCHER**” serem **notoriamente conhecidas**;
- e) A marca registanda constitui, por consequência, **manifesta imitação** das marcas da Reclamante;
- f) Assim, **foi já decidido pelo I.N.P.I.**, relativamente aos pedidos de registo das marcas internacionais n.ºs 900391 e 1020077, da mesma Requerente, as quais igualmente incluem a designação “**ROSHEN**”;

g) Acresce que o eventual uso da marca registanda possibilitaria, ainda, à Requerente, mesmo independentemente da sua intenção, mover à Reclamante **concorrência desleal**.

46.º

Nestas circunstâncias, não está o pedido de registo *sub judice* em condições de obter o solicitado deferimento, em face do disposto nos artigos 239º, nº 1, a) e e), e 317º, a), ambos do Código da Propriedade Industrial.

47.º

Termos em que a Reclamante pede e espera, confiadamente, que a protecção em Portugal da marca internacional nº 1097449 “ROSHEN” (mista) seja **RECUSADA**.

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: 2012.02.29
16:22:20 Z

INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Juc. 1

DIRECÇÃO DE MARCAS E PATENTES
DEPARTAMENTO DE OPOSIÇÃO E CONTENCIOSORECUSA

Concordo,
O Chefe de Departamento
José Mário Freire de Sousa

Concordo e Indefiro.
24.10.2007
Por subdelegação de competências
do Conselho Directivo

José Marla Mauricio
Director

Processo de registo de Marca Internacional n.º 900391 - ROSHEN

No processo de registo em apreço, aduziu reclamação FERRERO S.P.A., doravante designada por reclamante, invocando, em síntese e entre outros direitos, a titularidade do registo de marca internacional n.º 688261 — "ROCHER", que assinala na classe 30 "*Coffee, tea, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes; flour and milled cereal products (except for fodder); bread, biscuits, cakes, pastry and confectionery, edible ice; honey, treacle; yeast, baking powder; cooking salt, mustard; pepper, vinegar, sauces; spices; ice for refreshment, cocoa, cocoa products, namely paste for cocoa drinks, chocolate paste, toppings and, particularly, chocolate toppings, chocolate, pralines, chocolate articles for use as Christmas tree decorations, food products consisting of an edible chocolate casing filled with alcohol, sweet products, pastries, including fine and long-life pastries; chewing gum, sugar-free chewing gum, sugar-free sweets*", defendendo que o sinal em exame constitui imitação deste seu direito prioritário.

Conclui a reclamante, advogando que, nos termos da alínea m) do artigo 239.º do Código da Propriedade Industrial, o pedido em estudo não se encontra em condições de merecer o deferimento.

M0248.05

1



A requerente contestou, pugnando pela improcedência da argumentação apresentada, defendendo designadamente que, entre os respectivos sinais, não se verifica tal semelhança que consubstancie imitação ou que possa ser susceptível de originar confusão, pelo que, em sua opinião, o presente pedido estará em condições de merecer o deferimento.

Por seu turno, a Reclamante, em sede de exposição suplementar, reforça o sentido da sua posição manifestando-se novamente contra o registo da referida marca.

Expostos os factos, cumpre agora proceder à análise dos argumentos enunciados.

Para que se verifique uma situação de imitação, tal como é invocado pela reclamante, é necessário que se encontrem preenchidos os requisitos cumulativos previstos no n.º 1 do artigo 245.º do Código da Propriedade Industrial, nomeadamente, a prioridade da marca registada, a identidade ou afinidade entre os produtos ou serviços assinalados e, por último, a existência de tal semelhança que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação.

No que ao primeiro requisito diz respeito, não restam dúvidas que a marca cuja titularidade pertence à reclamante, goza de prioridade relativamente ao pedido em apreço.

No que concerne à segunda condição verifica-se que, entre os produtos que se pretende identificar com a marca em estudo e os acima reproduzidos, que se encontram protegidos pela marca prioritária, se estabelece um elo de manifesta afinidade e, nalguns casos, total identidade.

Consideramos que essa conexão existe, uma vez que se trata de produtos que se enquadram no âmbito alimentar, sendo normalmente comercializados nos

M0248.05

2



INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

mesmos locais, satisfazendo necessidades complementares e podendo, assim, encontrar-se em concorrência.

Por último, existe um elevado grau de semelhança entre os sinais em confronto, uma vez as expressões em causa são gráfica e foneticamente muito próximas, circunstância que, em nosso entender, poderá induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou mesmo levá-lo a pensar que se tratam de produtos com a mesma proveniência empresarial.

Sabemos que, quanto maior for a semelhança entre os produtos assinalados, maior terá que ser a diferença entre os respectivos sinais para que duas marcas possam coexistir no mercado. Ora, considerando a estreita afinidade entre os produtos em causa, julgamos que os sinais em cotejo não possuem distância suficiente entre si para evitar os riscos de associação, confusão ou indução em erro.

Em sequência do que acima enunciámos, julgamos que se encontram preenchidos os requisitos previstos no n.º 1 do artigo 245.º o Código da Propriedade Industrial, pelo que estamos perante uma situação de imitação de marca.

Em face do exposto, consideramos procedente a reclamação apresentada com os fundamentos acima indicados e, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 237.º, conjugado com a alínea m) do artigo 239.º e com o artigo 245.º, aplicáveis por via do artigo 254.º, todos do Código da Propriedade Industrial, propomos o indeferimento do presente pedido de registo.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 24 de Outubro de 2007

O Técnico Superior, João Amaral

M0248.05

3

Em 13.08.2010 Ferrero S.P.A. apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, um pedido de modificação de decisão, ao abrigo do disposto no artigo 23º do Código da Propriedade Industrial (a seguir CPI), sobre o despacho de concessão da marca internacional nº 1020077



insistindo que a mesma é susceptível de ser confundida com as marcas nacionais nº 219301 «*Ferrero Rocher*» e nº 312099 «*Rocher*» e internacional nº 688261 «*Rocher*», de que é titular.

I. Relatório

Em 21.10.2009 *Dotchime pidpriemstvo "Konditerska korporatzia "Roshen"* registou na *Organização Mundial da Propriedade Intelectual* a marca



nº 1020077 para assinalar os produtos «*confiseries*» inseridos na classe 30, de acordo com a classificação internacional, de produtos e de serviços, do Acordo de Nice, tendo feito uma extensão da mesma a Portugal.

A extensão, e conseqüente pedido de protecção em Portugal, foi publicada a páginas 24 do *Boletim da Propriedade Industrial* de 30.12.2009 para apresentação de eventuais reclamações de terceiros interessados, no prazo de 2 meses a contar da publicação, nos termos do disposto no artigo 17º do CPI.

Em 01.03.2010, *Ferrero S.P.A.*, apresentou uma reclamação contra a protecção do registo internacional em Portugal, por considerar que este era susceptível de ser confundido, e de consubstanciar actos de concorrência desleal, com as marcas nacionais nº 219301 «*Ferrero Rocher*» e nº 312099 «*Rocher*» e internacional nº 688261 «*Rocher*», de que é titular.

Da reclamação foi a titular da marca notificada em 03.03.2010 (notificação com a referência DM/08/2010/215333) para exercício do direito de resposta no prazo de 2 meses.

Em 03.05.2010 veio exercê-lo alegando inexistirem entre as marcas litigantes semelhanças susceptíveis de preencherem os pressupostos do risco de confusão. Da contestação foi a reclamante devidamente notificada em 07.05.2010 (notificação com a referência DMP/08/2010/248008).

Em 15.06.2010, o *Instituto Nacional da Propriedade Industrial* pronunciou-se no sentido da concessão da marca, por considerar inexistirem semelhanças gráficas ou fonéticas susceptíveis de gerar o risco de confusão ou de associação necessários para se considerar preenchido o conceito jurídico de Imitação, tendo a decisão sido publicada a páginas 89 do *Boletim da Propriedade Industrial* de 05.07.2010.

Em 13.08.2010 *Ferrero S.P.A.* veio apresentar no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial*, um pedido de modificação de decisão, ao abrigo do disposto no artigo 23º do CPI, sobre o despacho de concessão da marca



internacional nº 1020077 insistindo no risco de confusão com as marcas nacionais nº 219301 «*Ferrero Rocher*» e nº 312099 «*Rocher*» e internacional nº 688261 «*Rocher*», de que é titular.

II. Ponderação de modificação do despacho

a) Tempestividade

De acordo com o disposto no nº 1 do artigo 23º do CPI, os pedidos de modificação de decisão devem ser apresentados no prazo de dois meses a contar da publicação do despacho que se pretende ver modificado. Neste

sentido, uma vez que o despacho de concessão da marca nacional ora impugnada foi publicado a páginas 89 do *Boletim da Propriedade Industrial* de 05.07.2010 e que o pedido de modificação de decisão foi apresentado em 13.08.2010, considera-se que o pedido em apreço preenche o requisito temporal plasmado no preceito supra referido e que, nesses termos, merece ser apreciado.

b) Análise substancial

Apresentado o histórico administrativo e os fundamentos do pedido de modificação do despacho de concessão da marca internacional nº 1020077



segue-se a apreciação do mérito dos argumentos invocados.

Neste sentido, e tendo em conta a subsunção analítica comparativa



entre e «*Ferrero Rocher*» e «*Rocher*» ao conceito jurídico de imitação, plasmado no disposto no artigo 245º do CPI, o *Instituto Nacional da Propriedade Industrial* verifica que:

- a) As marcas nacionais nºs 219301 «*Ferrero Rocher*» e 312099 «*Rocher*» e internacional nº 688261 «*Rocher*» ao terem sido apresentadas a registo em 27.01.1993 e 17.08.1995 e registadas em 20.12.1988, 24.06.1996 e 16.02.1998, respectivamente, gozam de prioridade relativamente à marca



internacional nº 1020077, registada na *Organização Mundial da Propriedade Intelectual* em 21.10.2009;

b) Entre os produtos assinalados pelas marcas nacionais nºs 219301 «Ferrero Rocher» e 312099 «Rocher» e internacional nº 688261 «Rocher», na classe 30, «chocolate, bombons de chocolate, pastelaria, artigos de confeitaria», «chocolate, pralines, pastelaria, cacau, wafers, doces, bombons, bolachas, bolos» e «café, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et produits de meunerie de céréales (excepté les fourrages); pain, biscuits, gâteaux, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever, sel de cuisine, moutarde; poivre, vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir, cacao, produits de cacao, à savoir pâte pour boisson au cacao, pâte de chocolat, couvertures et, notamment, couvertures en chocolat, chocolat, pralines, articles de chocolat pour décorations d'arbres de Noël, produits alimentaires consistant en une enveloppe de chocolat comestible fourrée à l'alcool, sucreries, pâtisserie, y compris pâtisserie fine et à longue conservation; gomme à mâcher, gomme à mâcher sans sucre, bonbons sans sucre» e os produtos assinalados, na mesma classe, pela marca internacional em apreço, «confiseries» existe uma manifesta identidade;

c) Entre os sinais nacionais impugnantes - «Ferrero Rocher» e



Rocher» e o impugnado - - existe uma forte proximidade gráfico-fonética que a adição do elemento figurativo não consegue neutralizar; ora esta proximidade gráfico-fonética induz facilmente o consumidor em erro, uma vez que lhe exige um especial esforço, pela via de um exame atento ou confronto directo, de percepção distintiva dos sinais em apreço. Neste mesmo sentido pronunciou-se o Instituto Nacional da Propriedade Industrial que em sede do processo de protecção em Portugal da marca internacional nº 900391,

da mesma titular da ora impugnada, se pronunciou no sentido da recusa definitiva por considerar existir um elevado grau de semelhança entre os sinais, uma vez que os vocábulos eram gráfica e foneticamente muito próximos, facto que induziria facilmente o consumidor em erro ou confusão relativamente à proveniência empresarial dos produtos assinalados a qual, tendencialmente, se fundiria numa só.

Em suma, entende-se que, salvo acordo *inter partes* nesse sentido, as marcas em confronto não podem coexistir pacificamente no mercado.

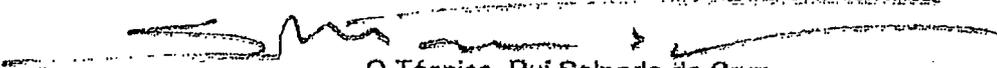
• **III. Proposta de decisão**

Do exposto, o *Instituto Nacional da Propriedade Industrial* considera que


o despacho de concessão da marca Internacional nº 1020077 não deve ser mantido, uma vez que da comparação entre o elemento gráfico-fonético «*Roshen*» e «*Ferrero Rocher*» e «*Rocher*» resulta, como oportunamente foi justificado, um evidente risco de confusão relativamente às respectivas origens empresariais, contrário à pacificidade da sua coexistência mercantil; em conclusão, deve o pedido de modificação de decisão em apreço ser **deferido** e, conseqüentemente, o despacho de concessão da marca


internacional nº 1020077 ser revogado e substituído por um de recusa total definitiva.

A consideração superior


O Técnico, Rui Solnado da Cruz

Doc. 3



Gruppo Ferrero Ganhou o Prêmio Alberto Falck 2010

Por: [José Carlos F. Ferreira](#) | Publicado em : 02/02/2011

Na última Convenção Nacional da AIdAF - Associazione Italiana delle Aziende Familiari (Associação Italiana das Empresas Familiares), realizada em Florença, de 12 a 13 de novembro de 2010, o tema da reunião foi "Creare valore con la cultura e l'arte" (Criar valor com a cultura e a arte). Essa Convenção é realizada em parceria com a Cátedra AIdAF-Alberto Falck de estratégia para empresas familiares da Universidade de Bocconi (fundada em Milão em 1902). A AIdAF foi fundada em 1997 com o objetivo específico de trabalhar em benefício das empresas familiares italianas de todos os setores e tamanhos.

O evento realizou-se no luxuoso Starhotel Michelangelo de Florença, que mistura uma elegância florentina clássica toda baseada em motivos renascentistas com o que existe de mais moderno em termos de hotelaria.

A programação do primeiro dia foi aberta por Maurizio Sella, Presidente da AIdAF, com uma análise da performance das empresas familiares italianas em 2010 e uma previsão para o que deve ocorrer em 2011. A seguir, aconteceu uma interessante palestra sobre cultura e arte feita por Antonio Natali, Diretor da Galeria Uffizi de Florença e Giacomo Carlo Neri, Sócio da PricewaterhouseCoopers da Itália. A palestra de encerramento foi feita por Roberto Cecchi, Secretário Geral do Ministério de Assuntos e Atividades Culturais, intitulada "Finanças, economia, arte e cultura --- o impacto no desenvolvimento e progresso de um país".

A manhã do segundo dia foi aberta com a entrega do Prêmio Alberto Falck 2010, aos irmãos Pietro e Giovanni Ferrero, que hoje comandam o colosso alimentar internacional Ferrero, prêmio que havia sido anunciado em um jantar de gala na noite anterior.

O prêmio da AIdAF leva o nome de Alberto Falck, em homenagem ao importante industrial italiano nas áreas de aço e energia, falecido tragicamente em 3 de novembro de 2003, vítima de um enfarto fulminante enquanto dirigia seu Audi A6 em pleno centro de Milão, perto do famoso Scala. Alberto Falck, foi ex-Presidente da AIdAF, e, na ocasião comandava o seu grupo, uma empresa familiar que havia sido fundada em 1906. No relatório anual para os acionistas, publicado no início de 2004, em homenagem ao entusiasmo que seu falecido presidente tinha pela administração de empresas familiares, os dirigentes do grupo utilizaram quatro páginas para publicar uma carta que Alberto Falck havia escrito para seus três filhos, que começa com: "Meus muito queridos filhos:".

Segundo os jurados, as razões do prêmio ter sido outorgado à Ferrero foram principalmente duas; Primeira. Porque eles representam um fabuloso exemplo de empresa familiar empreendedora italiana; Segundo. Porque em poucas décadas a empresa foi capaz de conquistar uma posição internacional de destaque.

No discurso de entrega do prêmio o orador mencionou que a Ferrero foi fundada em 1946 por Pietro Ferrero, sua esposa Piera e seu irmão Giovanni. Continuou. Hoje, estamos premiando a Ferrero por serem um família empreendedora mas simples, genial e tenaz, e que levou a criatividade e a imaginação da empresa italiana a todo o mundo. Os parâmetros para o nosso prêmio são: a presença atual no mercado; as tendências de crescimento; o sistema de governança corporativa e os programas de responsabilidade social. A Ferrero é excelente em todos esses parâmetros.

Segundo os analistas econômicos da imprensa italiana, a força motriz do desenvolvimento do grupo foi Michele Ferrero, que com sua energia e paixão para criar novos produtos usando idéias inovadoras, revolucionou os hábitos alimentares de milhões de consumidores. Graças ao permanente e efetivo apoio de sua esposa Maria Franca, ele foi o primeiro industrial italiano pós-guerra a abrir fábricas e instalações no exterior, tornando a empresa uma verdadeira multinacional.

As raízes do sucesso da Ferrero são dos idos de 1940, quando Pietro e Piera, os pais de Michele, transformaram uma confeitaria em uma fábrica. A trilha de crescimento começou quando Pietro Ferrero e seu jovem filho Michele começaram a "inventar" novos produtos.

O Gruppo Ferrero está agora na terceira geração, comandado por Pietro e Giovanni Ferrero, que continuam com a mesma tenacidade e espírito de inovação de seus antecessores. Para ser parte integrante das cerimônias do 150º aniversário da unificação da Itália, que se iniciam no dia 17 de março próximo, a Ferrero vestiu várias das embalagens dos seus produtos com o tema da celebração "tricolore". Os vidros de Nutrela terão temas da história da Itália. Várias embalagens serão ilustradas com importantes figuras do "risorgimento italiano".

No Brasil, a Ferrero está presente desde 1994, quando introduziu no mercado o Kinder Ovo. No início eram apenas 10 colaboradores, mas todos com um objetivo em comum: desenvolver e expandir a empresa.

Com a imensa receptividade brasileira, a empresa foi crescendo e agregando mais produtos à sua linha. Em 1995 vieram Ferrero Rocher, Tic-Tac e Kinder Bueno.

Em julho de 1997 a Ferrero iniciou sua produção no Brasil, em Poços de Caldas, que atende o mercado interno e países como Alemanha, Argentina, Canadá, México, França, Itália, Equador, Rússia e Estados Unidos.

Atualmente, com cerca de 1000 colaboradores no Brasil, a linha de produtos também cresceu, sendo composta por Ferrero Rocher, Nutella, Kinder Ovo, Kinder Bueno, Kinder Chocolate, Kinder Joy, Kinder Delice, Tic-Tac e Ferrero Collection.

Perfil do autor

Formado em engenharia e administração de empresas. Consultor acreditado pela ISPA- International Succession Planing Asspciation. Faz palestras, seminário e consultoria em sucessão de empresas familiares. zecos@plandesucessao.com.br

Impresso de [/gestao-artigos/gruppo-ferrero-ganhou-o-premio-alberto-falck-2010-4156162.html](#)
[Voltar ao artigo](#)