Prova de aptidão para aquisição da qualidade de AOPI

(Alínea b) do número 2 de Artigo 8.º do Anexo I da Portaria n.º 1200/2010, de 29 de novembro, publicada no Diário da República n.º 231, de 29 de novembro de 2010

Aviso nº 6431/2017, de 7 de junho
- 15 de dezembro de 2017 –

Elementos incluídos:
1. Instruções aos candidatos
2. Caso prático
3. Anexo (parecer que fundamentou o despacho de recusa provisória do registo de marca nacional n.º 900000 – “” – e respetiva notificação)
1. Instruções aos candidatos

Leia atentamente o caso prático e responda à questão colocada.

À resposta a esta alínea do exame é atribuída uma cotação de 20 valores. O resultado será expresso num valor de 0 a 20.

A correção levará também em consideração o modo como o candidato sistematiza e ordena as ideias na elaboração da resposta.

Esta alínea do exame tem a duração máxima de 45 minutos.

Boa sorte!
Caso Prático

Em 04.12.2017, Sara Meireles, sócia-gerente da empresa Sabores da Lua, Lda., com sede na Arrifana e que se dedica ao fabrico e comércio de produtos de pastelaria, designadamente fogaças, deslocou-se ao seu escritório para solicitar os seus préstimos como AOPI no âmbito do processo de registo da marca nacional (mista) " " (n.º 900000), destinada a individualizar serviços de "Comércio a retalho de produtos de pastelaria, padaria e doçaria regional" (inseridos na classe 35ª da Classificação de Nice).

Este pedido de registo foi apresentado junto do INPI em 08.09.2017 e publicado no Boletim da Propriedade Industrial em 15.09.2017, sendo que, decorrido o prazo legalmente previsto para o efeito, não foi objeto de qualquer oposição.

Contudo, em 24.11.2017, o INPI proferiu um despacho de recusa provisória do registo (cfr. Anexo), de que a requerente foi devidamente notificada em 27.11.2017, mas com o qual não se conforma.

Questão:

Elabore uma resposta ao despacho de recusa provisória, na qual deve procurar refutar todas as objeções levantadas pelo INPI, tendo em consideração os seguintes factos:

a) Sabores da Lua, Lda. pretende manter inalterada a marca e a lista dos serviços inscritos;
b) nenhuma pessoa singular ou coletiva se disponibilizou para emitir as autorizações ou declarações de consentimento mencionadas no parecer que serviu de base à decisão;

c) desde **06.09.2017**, está a decorrer prazo em que poderá ser requerida a revalidação do registo da marca nacional " **”** (n.º 70000), apontada como obstativa à concessão do pedido de registo.
Exmo. Senhcr
Sabores da Lua, Lda.
Rua 5 de Maio, nº 33
3700- 546 Arrifana

Direção de Marcas e Patentes
Departamento de Marcas, Desenhos e Modelos

<table>
<thead>
<tr>
<th>MARCA NACIONAL n.º 900000</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>CONFEITARIA LUA DE PRATA AS</td>
</tr>
<tr>
<td>MELHORES FOGAÇAS DA REGIÃO</td>
</tr>
<tr>
<td>Ref.</td>
</tr>
<tr>
<td>DM/05/2017/728100</td>
</tr>
<tr>
<td>Data: 2017.11.27</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Venho, por este meio, notificar que, sobre o processo de registo, foi proferido, em 2017.11.24, despacho de recusa provisória, de que se junta cópia, ao qual deverá responder no prazo de 1 (um) mês a contar da data desta notificação, sob pena de a recusa se tornar definitiva, caso se mantenham as objeções detetadas.


Com os melhores cumprimentos,
Recusa provisória total

Concordo,

O Chefe de Departamento
André Robalo

Concordo. Notifique-se

Por subdelegação de competências
do Conselho Diretivo

Ana Margarida Bandeira
Diretora

Relatório de exame
Registo de marca nacional N.º 900000

Reprodução do sinal

Exame formal
Foram cumpridas as formalidades legais.

Exame substancial
Motivos Absolutos de Recusa
A marca é um sinal distintivo do comércio que se destina a identificar e a diferenciar os produtos ou os serviços oferecidos no mercado, distinguindo aqueles que pertencem a uma determinada empresa dos de outras empresas, ao mesmo tempo que permite ao consumidor reportá-los à sua verdadeira origem empresarial.
Para que esteja apta a cumprir uma função distintiva, uma marca nacional não poderá ser composta por elementos suscetíveis de induzir o público em erro a respeito das características dos produtos ou dos serviços que visa assinalar, nomeadamente sobre a sua natureza, as suas qualidades, a sua quantidade, o seu valor, a sua utilidade, a sua proveniência geográfica, entre outros (artigo 238.º/d);

No caso em apreço, verifica-se que o sinal que se pretende registar não obedece ao princípio da verdade, devendo por isso ser recusado nos termos e com fundamento na alínea d) do n.º 4 do artigo 238.º do CPI.

Com efeito, o sinal registando: “Confeitaria Lua de Prata – As melhores fogaças da região!” apresenta-se composto, em nosso entender, por elementos suscetíveis de induzir o público em erro a respeito:

- da natureza dos produtos visados nos serviços que se pretendem registar com a marca em estudo na classe 35º: “Comércio a retalho de produtos de pastelaria, padaria e doçaria regional”. Com efeito, a marca registanda destina-se à comercialização de outros produtos para além daqueles que são indicados no sinal, designadamente: “Fogaças”.

**Motivos Relativos de Recusa**

Por outro lado, para que esteja apta a cumprir uma função distintiva, uma marca não poderá representar uma imitação de outra marca prioritariamente registada, nos termos da alínea a) do n.º 1 artigo 239.º do Código da Propriedade Industrial (CPI).

E, de acordo com o disposto no artigo 245.º do CPI, um sinal representa uma imitação de marca prioritariamente registada quando, cumulativamente:

- se destine assinalar produtos e/ou produtos ou serviços idênticos ou de afinidade face aos produtos e/ou serviços relativamente aos quais a marca prioritária se encontra protegida;
- apresente tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra, que o consumidor facilmente as possa confundir (ou que apenas as possa distinguir após um atento exame confrontativo) ou, senão, pelo menos associar a uma mesma origem empresarial.
 Acresce que o registo de uma marca será igualmente recusado quando esta infrinja outros direitos de propriedade industrial, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 239.º.

Ao proceder ao estudo do presente pedido de registo, e depois de efetuadas pesquisas de anterioridade, verifica-se a existência de direitos anteriores:
- a Indicação Geográfica Protegida (IGP) nº PT/PGI/0005/01342 «Fogaça da Feira»;
- a marca nacional nº 70000 (mista) – «Pastelaria Luar de Prata», da titularidade de LUARDEPRATA, UNIPESSOAL, LDA;

Assim, os sinais em confronto são:

Sinal Registando                          Sinal(ais) Registado(s)

![Confetaria Lua de Prata](image1)

FOGAÇA DA FEIRA
(PT/PGI/0005/01342)

![Pastelaria Luar de Prata](image2)

(marca nacional nº 70000)

Em consequência, verifica-se que:

- A Indicação Geográfica Protegida (IGP) «Fogaça da Feira» tendo sido apresentada em 01.06.2015 e registada em 14.06.2016 - goza de prioridade relativamente ao presente pedido de registo;

- Por outro lado, entre os serviços que se pretende identificar com a marca em estudo na classe 35ª: "Comércio a retalho de produtos de pastelaria, padaria e doçaria regional" e os produtos protegidos pela IGP: "Produtos de padaria, de pastelaria, de confeitaria ou da indústria de bolachas e biscoitos", estabelece-se em nosso entender um elo de afinidade.

M0476.05 3
• Acresce que os produtos do ramo alimentar objeto dos serviços requeridos, ao serem associados à IGP «Fogaça da Feira», levam a que o consumidor médio facilmente os inclua no conjunto de produtos que cumprem com os requisitos de qualidade e garantia oferecidos por esta IGP.

Verifica-se também que:
• A marca nacional «Pastelaria Luar de Prata», - tendo sido apresentada em 16.11.2006 e registada em 04.03.2007 - goza de pricridade relativamente ao presente pedido de registo;

• Entre os serviços que se pretende identificar com a marca em estudo na classe 35ª: "Comércio a retalho de produtos de pastelaria, padaria e doçaria regional" e os serviços relativamente aos quais a marca prioritária se encontra registada na classe 43ª: "Serviços de cafetaria e cesa de chá; serviços de alimentação e bebidas em pastelarias", estabelece-se, em nosso entender, um elo de afinidade;

• Por último, do confronto entre o sinal requerido "Confeitaria Lua de Prata – As melhores fogaças da região!" e a marca prioritariamente registada "Pastelaria Luar de Prata" ressalta, em nosso entender, uma forte semelhança nominal e fonética, circunstância que, a nosso ver, dificilmente permitirá a sua destrinça.

Proposta de decisão

Em face do exposto, propõe-se o indeferimento provisório do presente pedido de registo, nos termos do n.º 5 do artigo 237.º do Código da Propriedade Industrial, com os fundamentos acima indicados.

Na sequência desta decisão, pode o requerente:

a) Alterar/adicionar elementos ao sinal ou alterar as classes (Ato a requerer: "Alteração de sinal/produtos/serviços" - será promovida uma nova publicação do pedido);

b) Restrinir os produtos/serviços (Ato a requerer: "Pedido de retificação");

c) Pronunciar-se sobre os motivos de recusa, apresentando argumentos que os contrariem (Ato a requerer: "Resposta à Recusa Provisória");
A prática de qualquer um destes atos deve ser efetuada junto deste Instituto (online em www.inpi.pt ou em papel, através de Formulário M4 e respetivo meio de pagamento) no prazo de um mês, nos termos do n.º 6 do artigo 237.º sob pena de a recusa se tornar definitiva.

No caso de não manter o interesse neste sinal, pode o requerente formular um novo pedido junto do INPI (online em www.inpi.pt ou em papel, através de Formulário próprio), apresentando, para o efeito, um sinal diferente, que desencadeará um novo processo de registo.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 24 de novembro de 2017

O Técnico,