

DIREÇÃO DE MARCAS E PATENTES
DEPARTAMENTO DE MARCAS, DESENHOS E MODELOS

Concessão

**Concordo,
O Chefe do Departamento**

André Robalo

Concordo e defiro

**Por subdelegação de competências
do Conselho Diretivo**

**Ana Margarida Bandeira
Diretora**

RELATÓRIO DE EXAME

REGISTO DE MARCA NACIONAL N.º 598815

REPRODUÇÃO DO SINAL



MADRE PÉROLA

À eventual concessão do presente registo, veio deduzir oposição **GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.**, na qualidade de titular de direitos prioritários, dos



quais destaca a marca internacional n.º 1102786 registada na OMPI desde 14.06.2011 e com proteção na União Europeia para os seguintes produtos:

“Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith, not included in other classes; items of jewellery, imitation jewellery, precious stones, horological and chronometric instruments; ornamental pins; tie pins; works of art of precious metal; key rings (trinkets or fobs); medals, coins; silver and gold ware (other than cutlery, forks and spoons); badges of precious metal; shoe and hat ornaments of precious metal; cuff links; watch chains; clock cases; threads of precious metal (jewellery); jewellery cases of precious metal; ornaments (jewellery); silver ornaments; ornaments of yellow amber (jewellery); pins (jewellery) and amulets (jewellery); rings (jewellery); ornaments of jet; bracelets (jewellery); brooches (jewellery); chains (jewellery); boxes of precious metal; necklaces (jewellery); tie clips; watch crystals, watch glasses; chronographs (watches); alarm clocks; diamonds; charms (jewellery), trinkets (jewellery); paste jewellery; cases for clock and watchmaking; ivory (jewellery); medallions (jewellery); gems; earrings; pearls (jewellery); straps for wristwatches; clocks. “
classe 14;

“Leather and imitations of leather, and goods made of these materials and not included in other classes; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery; bags for climbers and campers and beach bags; handbag frames; frames for umbrellas or parasols; mountaineering sticks; camping bags, sports bags; bags for mountaineering; net bags for shopping; travelling bags; leather bags for packaging; handbags; leather lining for footwear; travelling sets and key cases (leatherware); attaché cases; coin purses, not of precious metal; garment bags for travel; hat boxes of leather; sling bags for carrying infants; wheeled shopping bags; boxes of leather or leather board; boxes of vulcanised fibre; pocket wallets; briefcases; notecases; school satchels and document cases; school bags; vanity cases (not fitted); collars for animals; leather leashes; leather laces, leather leads; umbrella covers; saddle cloths for horses; backpacks, rucksacks; haversacks; school haversacks; music cases; halters; bags (envelopes, pouches) of leather, for packaging; leather twist, leather thread; suitcase handles; walking stick and umbrella handles; lashes; horse blankets; furniture coverings of leather; clothing for animals; pads for horse saddles; umbrella rings; blinkers (harness); harness fittings of iron; trappings for animals; ornaments for animals; harness fittings, not of precious metal; walking stick seats; shoulder belts (straps), of leather; tool bags of leather (empty); chain mesh purses, not of precious metal; beach sacks; muzzles; bridles (harness); head-stalls; leatherboard; bands of leather; travelling trunks; shopping bags; straps for soldiers' equipment; harness traces, harness straps; straps of leather (saddlery); straps for skates; artificial leather; trimmings of leather for furniture; leather straps; butts (parts of hides); curried skins; cat o' nine tails; coverings of skins (furs); stirrup leathers; parts of rubber for stirrups; bits for animals (harness); saddlery products; reins; suitcases; moleskin (imitation of leather); furs; chamois leather, other than for cleaning purposes; nose bags (feed bags); net bags for shopping; casings, of leather, for springs; knee-pads for horses; riding saddles; fastenings for saddles; card cases; traces (harness); valves of leather. “
classe 18 e

“Clothing, footwear, headgear; motorists' and cyclists' clothing; bibs, not of paper; headbands (clothing); dressing gowns; bathing suits, swimsuits; bathing caps and sandals; boas (necklets); babies' pants of textile; collar protectors; boots for sports and beach shoes; hoods (clothing); shawls; belts (clothing); money belts (clothing); wet suits for water-skiing; neckties; corsets (underclothing); sashes for wear; fur stoles; scarves; caps (headwear); peaked caps; gloves (clothing); waterproof clothing; girdles; underclothing; mantillas; stockings; socks; bandanas (neckerchiefs); babies' napkins of textile; furs (clothing); pyjamas; soles for footwear; heels; veils (clothing); suspenders; gymnastics and sports suits; layettes (clothing); collars (clothing); singlets; mittens; ear muffs (clothing); inner soles; bow ties; beach wraps; cuffs, wristbands (clothing); dress shields; beach clothes; housecoats; pockets for clothing; socks suspenders; stocking suspenders; petticoats; tights; aprons (clothing); headdress for wear; masquerade costumes; uniforms; cap peaks; wooden shoes; frilled caps; garters; coats; esparto shoes or sandals; non-slipping devices for boots and shoes; bath robes; bath slippers; birettas; overalls, smocks; teddies (undergarments); berets; footmuffs, not electrically heated; lace boots; boots; boot uppers; studs for football boots; half-boots; fittings of metal for shoes and boots; tips for footwear; welts for boots and shoes; heelpieces for boots and shoes; drawers (clothing), pants; shirts; shirt yokes; shirt fronts; chemisettes (shirt fronts); tee-shirts; bodices (lingerie); vests, waistcoats; jackets (clothing); fishing vests; stuff jackets (clothing); combinations (clothing); slippers (undergarments); ready-made clothing; detachable collars and collars (clothing); clothing of leather; clothing of imitations of leather; shower caps; bed socks; skirts; trousers; ready-made linings (parts of clothing); overcoats, topcoats; gabardines (clothing); gymnastic shoes; jerseys (clothing); pullovers; sweaters; liveries; muffs (clothing); footwear uppers; pocket squares; parkas; pelerines; pelisses; gaiters, spats; leggings; hosiery; knitwear (clothing); clothing for gymnastics; outerclothing; underwear; sandals; saris; underpants; hats; wimples; togas; gaiter straps, trouser straps; frocks; turbans; suits; items of clothing; slippers; shoes; sports shoes” classe 25.

A reclamante considera estar-se em face de uma imitação dos seus direitos pelo que o pedido de registo em apreço deve ser recusado por violação do disposto nos artigos 239.º n.º 1 alínea a) e 241.º do CPI. A oponente considera, também, que o pedido de registo de marca em causa enquadra-se ainda no âmbito do disposto no artigo 239.º n.º 1 alínea e) do CPI, na medida em que é possível existir uma situação de concorrência desleal, independente da intenção do Requerente.

O requerente, depois de previamente notificado, não veio contestar os argumentos apresentados pelo reclamante.

Cabe referir, antes de mais, que 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 das de outras empresas, ao mesmo tempo que permite ao consumidor reportá-los à sua verdadeira origem empresarial.

Assim, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 239.º do CPI, será recusado o registo de uma marca que constitua imitação de outra.

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

- a marca registada tiver prioridade;
- assinale produtos e/ou serviços idênticos ou afins dos produtos e/ou serviços relativamente aos quais a marca prioritária se encontra protegida;
- apresente tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra, que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

No caso em análise, depois de apreciados os argumentos apresentados pelo reclamante, somos de opinião que pese embora a marca da reclamante seja prioritária e se estabeleça um elo de identidade/afinidade entre os produtos:



do confronto entre o sinal requerido **MADREPÉROLA** e a marca



prioritariamente registada , nos respetivos conjuntos, não ressaltam semelhanças suscetíveis de gerar o risco de confusão ou de associação necessário para que se considere preenchido o conceito jurídico de imitação.

- De facto, seguindo o entendimento perfilhado por vasta doutrina e jurisprudência, o que mais releva para se determinar a existência de imitação é a impressão do conjunto, sendo que é esta que sensibiliza o público consumidor (entre outros, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 22.04.2004, Processo 04B541, disponível em www.dgsi.pt, Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 03.11.1981, in BMJ, nº 311, p. 311-401).
- Assim, temos de ter em ponderação que pese embora o elemento figurativo da marca em apreço apresente alguma aproximação do escudo com monograma de duas letras da reclamante o grau de semelhança entre as marcas em cotejo não é de molde a induzir o consumidor em erro ou confusão fácil. De facto, estamos perante um sinal misto, composto por diversos elementos verbais - em destaque a designação “MadrePérola”, dentro do emblema o monograma “MP” e em segundo plano a designação “MODA” - e por uma componente figurativa bastante impressiva, um emblema semelhante a um escudo encabeçado por uma coroa e bastante mais elaborado que o sinal da

oponente, pelo que, a nosso ver, não acarreta uma associação à conhecida marca da desta com um “D” deitado sobre letra “M” no interior do escudo.

Em face do exposto, somos de opinião que os sinais em cotejo apresentam o necessário distanciamento de molde a possibilitar a destrição por parte do público, bem como para lhe permitir reportar, sem necessidade de lhe dedicar uma atenção especial, os produtos assinalados à sua origem.

Pelo mesmo motivo, somos de opinião que, a coexistência, no mercado dos sinais em litígio não favorece a prática de atos de concorrência desleal, nos termos do artigo 317.º n.º 1 a) do CPI.

Em face do exposto, reputando-se a reclamação improcedente, não havendo outros fundamentos de recusa e estando cumpridas todas as formalidades legais, propõe-se o deferimento do presente pedido de registo, nos termos do n.º 3 do artigo 237.º do CPI.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial,
O Técnico,

Ana Paula Pessoa