

PROVISIONAL REFUSAL

according to rule 17(1) of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol

Refusal not based on opposition

“EX OFFICIO”

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: 1511625



Trademark elements:

NATURALLY PLUS SUPER LUTEIN

III. Name and address of the holder: UNIVA MARKETING LIMITED

SUITES 2105B-07B, 21/F, TOWER 1, CHINA HONG KONG CITY, 33 CANTON ROAD, TSIM SHA TSUI,
KOWLOON, HONG KONG, CHINA

IV. Grounds for refusal.

Relative grounds:

Art. 232th – Other grounds for refusal

7 – Further grounds for refusal of registration of a trademark are:

- 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;

V. Conflicting rights.

Application/registration number: National Trademark n.º 325410

Filing Date: 01/08/1997

Registration date (if available): **12/05/1998**

Name and address of the owner: NATURAL ORGANICS, INC

548 BROADHOLLOW ROAD, MELVILLE

NEW YORK 11747, EUA - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

Trademark: NATURE'S PLUS

List of goods and/or services on which the conflict is based: **classe 5.^a** (*“produtos farmacêuticos, veterinários e higiênicos; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastos, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas.”*)

Application/registration number: National Trademark n.º **421027**

Filing Date: **18/09/2007**

Registration date (if available): **06/12/2010**

Name and address of the owner: ALIMEDE - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES E DISPOSITIVOS MÉDICOS, LDA

AVENIDA DOUTOR ÁLVARO DE VASCONCELOS, Nº 8, 5º C
2710-420 SINTRA - PORTUGAL

Trademark: NATURALI

List of goods and/or services on which the conflict is based: **classe 29.^a** (*“carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis..”*)

VI.

Refusal for all the goods and/or services.

VII. Answer to the decision of refusal:

a) Time limit to file an answer: Within one (1) month following the date of the notification of provisional refusal sent by WIPO. Furthermore, this period can be extended once, for one (1) month, at the request of the interested party, online at <https://inpi.justica.gov.pt/>, by fax (+351 218 878 717), or by paper form.

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 of the decision: 2020/09/17

IX. Date and signature: 2020.09.17 Silvia Alexandra Silva

X. Corresponding essential provisions of the applicable law:

Industrial Property Code

(approved by Decree-Law 110/2018 of 10 December)

Art. 208th – Composition of trademark

- 8 – 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. 209th – Exceptions

The conditions of [article 208th] are not met by:

- b) - Trademarks that are devoid of any distinctive character;
- c) - 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;
- d) - 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;
- e) - 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

- 9 – [...] registration of a trademark is refused when:

- b) - 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;
- c) - It consists of signs devoid of any distinctive character;
- d) - It consists exclusively of signs or indications referred to in Article 209(1) (b) to (d);

[...]

- 10 – Registration of a trademark will also be refused if it contains in some or all of its constitutive elements:

- b) - 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;
- c) - 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;
- d) - expressions or figures that are contrary to the law, morals, public order and morality;
- e) - 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;
- f) - 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;
- g) - 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;
- h) - 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;
- i) - 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.

- 11 – 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.

- 12 – Registration will also be refused for a trademark that contains, amongst other elements, the national flag, wherever the trademark is likely to:

- b) - mislead the public as to the geographic origin of the products or services for which it is designed;
- c) - lead the consumer to erroneously think that the products or services come from an official body;
- d) - 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

- 13 – Further grounds for refusal of registration of a trademark are:

- b) - The reproduction of a trademark already registered by another person for identical products or services;
- c) - 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;
- d) - 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;

- e) - 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;
- f) - 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;
- g) - The violation of other industrial property rights;
- h) - 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;
- i) - 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;

[...]

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

RECUSA PROVISÓRIA TOTAL

Concordo,

Concordo. Notifique-se

O Chefe de Departamento
João Amaral

Por subdelegação de competências
do Conselho Diretivo

André Robalo
Diretor

**RELATÓRIO DE EXAME
REGISTO DE MARCA DE REGISTO INTERNACIONAL N.º 1511625**

REPRODUÇÃO DO SINAL



Exame formal

Foram cumpridas as formalidades legais.

Exame substancial

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.

O registo de uma marca não pode ser concedido quando se verificarem motivos de recusa consagrados no Código da Propriedade Industrial (CPI).

Motivos Absolutos de Recusa

Não foram detetados.

Motivos Relativos de Recusa

Para que esteja apta a cumprir uma função distintiva, uma marca não pode constituir uma 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, nos termos da alínea b) do n.º 1 artigo 232º do CPI.

De acordo com o disposto no artigo 238º 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.

Ora, ao proceder ao estudo do presente pedido de registo, e depois de efetuadas pesquisas de anterioridade, apurou-se a existência dos seguintes direitos anteriores:

- a marca nacional n.º 325410, da titularidade de NATURAL ORGANICS, INC.;
- a marca nacional n.º 421027, da titularidade de ALIMEDE - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES E DISPOSITIVOS MÉDICOS, LDA;

Assim, os sinais em confronto são:

Sinal registando	Sinal(ais) Registado(s)
	NATURE'S PLUS (MNA n.º 325410) NATURALI (MNA n.º 421027)

Relativamente ao caso em apreço, importa salientar as seguintes circunstâncias:

- A marca nacional n.º 325410, da titularidade de NATURAL ORGANICS, INC., tendo sido apresentada em 1 de agosto de 1997 e registada em 12 de maio de 1998, goza de prioridade relativamente ao presente pedido de registo nos produtos e/ou serviços na **classe 5.ª** (*“produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos; substâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pensos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfetantes; produtos para a destruição dos animais nocivos; fungicidas, herbicidas.”*) da Classificação de Nice;

- A marca nacional n.º 421027, da titularidade de ALIMEDE - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES E DISPOSITIVOS MÉDICOS, LDA, tendo sido apresentada em 18 de setembro de 2007 e registada em 06 de dezembro de 2010, goza de prioridade relativamente ao presente pedido de registo nos produtos e/ou serviços na **classe 29.ª** (*“carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; geleias, doces, compotas; ovos, leite e produtos lácteos; óleos e gorduras comestíveis..”*) da Classificação de Nice.

Por outro lado, no que respeita às classes em que se enquadram os produtos/serviços que a marca em estudo pretende distinguir, verifica-se que são, igualmente, os indicados na **classe 5.ª** (*“NUTRITIONAL SUPPLEMENTS; ALL INCLUDED IN CLASS 5 (OTHER THAN FOR MEDICINAL USE).”*) e **classe 29.ª** (*“PRESERVED, DRIED AND COOKED FRUITS AND VEGETABLES; PROCESSED VEGETABLE, FRUIT AND EDIBLE FISH OIL IN GRANULAR, TABLET, SOLID, STICK, POWDER, LIQUID, JELLY OR CAPSULE FORM (OTHER THAN FOR MEDICINAL USE).”*) da Classificação de Nice, as quais são idênticas às classes assinaladas pelas marcas prioritariamente registadas, pelo que não se pode deixar de considerar que, nos termos do que dispõe a alínea b) do n.º 1 do artigo 238.º do CPI, existe um inequívoco elo de identidade/afinidade relativamente aos bens identificados pelos registos prioritários que é suscetível de induzir o consumidor em erro ou confusão, uma vez que são produtos/serviços que coincidem quanto à sua natureza e finalidade, podendo

igualmente haver coincidência relativamente aos consumidores ou utilizadores finais, aos canais de distribuição e comercialização.

Por último, do confronto entre o sinal requerido e as marcas prioritariamente registadas ressalta que a componente verbal do sinal em estudo apresenta uma forte semelhança gráfica e reproduz foneticamente o direito prioritário MNA n.º 421027 **“NATURALI”** vs **“NATURALLY PLUS”**. Quanto ao direito prioritário MNA n.º 325410 **“NATUR (E’S) PLUS”** vs **“NATUR (ALLY) PLUS”** verifica-se também uma semelhança gráfica e fonética, que em nosso entender, é suscetível de causar o risco de confusão, ou associação, no espírito do consumidor, de que se tratam de produtos/serviços com a mesma origem empresarial ou que alguma relação se estabelece entre as respetivas entidades que se propõem a introduzi-los no mercado circunstância que, a nosso ver, dificilmente permitirá a sua destrição.

A restante composição do sinal, **“SUPER LUTEIN”**, não foi considerada visto que é meramente descritiva do produto que a marca em estado visa assinalar com o presente pedido de registo.

A todo o acima exposto, acresce, a inexistência de elementos figurativos, nas marcas prioritárias, que pudessem sustentar uma diferenciação e a coexistência dos sinais em confronto.

Proposta de decisão

Em face do exposto, propõe-se o indeferimento provisório do presente pedido de registo, nos termos do n.º 4 do artigo 229º, por remissão dos artigos 245º e 246º, do Código da Propriedade Industrial, com os fundamentos acima indicados.

Na sequência desta decisão, pode o requerente:

- a) Pronunciar-se sobre os motivos de recusa, apresentando argumentos que os contrariem (Ato a requerer: “Resposta à Recusa Provisória”);
- b) Apresentar declaração de consentimento do titular do sinal obstativo (Ato a requerer: “Declaração de consentimento”);

A prática de qualquer um destes atos e respetivo pagamento deve ser efetuada online junto deste Instituto em inpi.justica.gov.pt no prazo de um mês, nos termos do nº 5 do artigo 229º, sob pena de a recusa se tornar definitiva.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 17 de setembro de 2020

O(A) Técnico(a) Superior,

Silvia Alexandra Silva