

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
DIREÇÃO 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: 1291862

Trademark elements: ABC

III. Name and address of the holder: ABC DETERJANSANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
RÜZGARLIBAÇE MAHALLESİ,CUMHURİYET CADDESİ,GÜLSAN PLAZA NO: 22 KAT: 4 KAVACIKİSTANBUL,
02, TURQUIA

IV. Grounds for refusal:

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

Art.17, N.1, Art. 245. N, 1,N.3,Art.239, N.1,a),e), Art.317,a), do CPI

V. Opponent rights.

Application/registration number: 009939984 (CTM)

Filing Date: 04/05/2011

Registration date (if available): 14/09/2011

Priority date (if any): N.A.

Name and address of the opponent:

The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza ,Cincinnati, Ohio 45202-3315 ESTADOS
UNIDOS (DE AMÉRICA)

Trademark:



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

Class 03: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; essential oils; cosmetics; hair care; dentifrices.

V. Opponent rights.

Application/registration number: 007437874 (CTM)

Filing Date: 03/12/2008

Registration date (if available): 21/07/2009

Priority date (if any): **N.A.**

Name and address of the opponent:

The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza ,Cincinnati, Ohio 45202-3315 ESTADOS UNIDOS (DE AMÉRICA)

Trademark:



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

Class 03: Washing and bleaching preparation for household purposes including laundry-related use; detergents.

VI. Refusal for all the goods.

VII. Answer to the decision of refusal:

- a) **Time limit to file an answer:** Within two (2) months following the date of the notification of provisional refusal sent by WIPO. This period can be extended once, for one (1) month, at the request of the interested party. The extension of period must be submitted before the first two (2) month period is over.

The answer and payment to this notification can be submitted electronically through the Website online services, available at www.inpi.pt (upon requiring the use of a digital signature certificate). In the case of electronic reply, the applicant will benefit of a fee discount of 50%.

Otherwise, the answer and payment to this notification can be submitted in person or by Mail, with the proper form (available for download at [FORM M4](#)) and the respective means of payment (a bank check, issued to the National Institute of Industrial Property).

The atual values to be paid can be found at www.inpi.pt. If further clarification is necessary, please contact us via telephone at +351 21 881 81 00 or send an email to atm@inpi.pt

- 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.: 21 886 98 59
Tel.: 21 881 81 00
Link: <http://www.inpi.pt/>
E-mail: atm@inpi.pt

VIII. Date and signature: 2016.06.08 Jose Alves Ribeiro

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 1.291.862

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

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, com sede na One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202-3315, Estados Unidos da América

RECLAMA

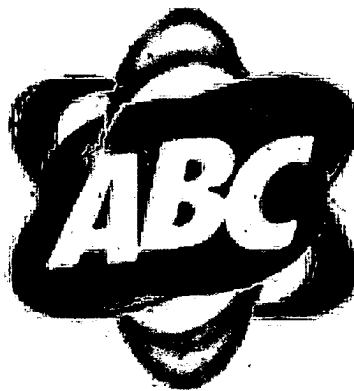
nos termos e com os fundamentos seguintes, contra o pedido de registo de marca internacional nº 1.291.862, apresentado por **ABC DETERJANSANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI**, com sede na Rüzgarlibaçe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Gülsan Plaza No: 22 Kat: 4 Kavacikistanbul, Turquia.

1.º

Como o pedido de registo *sub judice* vem inserto na *Gazette of International Marks* n.º 9/2016, de 10 de Março de 2016, a que se refere o Boletim da Propriedade Industrial nº 60/2016, publicado em 28 de Março de 2016, a presente reclamação é apresentada dentro do prazo estabelecido pelo artigo 17º, nº 1, do Código da Propriedade Industrial.

2.º

A marca registanda é mista, apresentando a **composição gráfico-figurativa** abaixo reproduzida:



3.º

Com esta marca pretende a Requerente assinalar *“préparations de décoloration et nettoyage, détergents autres que pour les opérations de fabrication et qu'à usage médical, produits pour la décoloration du linge, assouplissants de tissus pour la lessive, détachants; détergents pour lave-vaisselle; produits de parfumerie; produits cosmétiques; fragrances; désodorisants à usage personnel et pour animaux; savons.”* da classe 3, bem como *“préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations chimiques à usage médical et vétérinaire, réactifs chimiques à usage pharmaceutique et vétérinaire; préparations d'hygiène à usage médical; bandes hygiéniques; tampons hygiéniques; emplâtres; matériaux pour pansements; couches, y compris en papier et en matières textiles”* da classe 5.

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 Reclamante.

6.º

Como é do conhecimento geral, a Reclamante, é uma empresa global presente mundialmente.

7.º

Em Portugal, a **Procter & Gamble** iniciou a sua actividade em 1989, sendo que na sua sede, em Lisboa trabalham actualmente 155 pessoas, que tornam a Reclaante uma realidade neste país através de marcas líderes como “PANTENE”, “BRAUN”, “GILLETE”, “EVAX”, “DODOT”, “FAIRY” e “TIDE”.

8.º

A Reclamante opera em diferentes mercados, mas partilhando sempre a mesma visão, os mesmos valores e princípios e baseando cada proposta no rigor e na transparência.

9.º

Em face do exposto, a Reclamante é líder de inovação na indústria, fazendo com que todos os dias tantas pessoas escolham os produtos da **Procter & Gamble**, não só em Portugal como em todo o mundo.

10.º

Entre as marcas mais conhecidas da Reclamante, e com directo interesse para o caso em questão, a marca “**ARIEL**” surgiu no mercado em Inglaterra, em 1968, e foi o primeiro detergente com enzimas removedores de manchas.

11.º

Acresce que o produto “**ARIEL**” é o sabão em pó da Procter & Gamble mais vendido no mundo, presente em mais de 90 países.

12.º

Naturalmente, a ora Reclamante tem devidamente protegidos os sinais que usa nos seus produtos **ARIEL** – designadamente, as suas versões mistas e, também, o seu elemento figurativo.

13.º

Desde logo, a Reclamante é titular do registo da marca da união europeia nº 9.939.984, composta pela gravura abaixo reproduzida:



14.º

Este registo foi requerido em 4 de Maio de 2011 e concedido em 14 de Novembro de 2011, destinando-se a marca a assinalar *“Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; Preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar; Sabões; Óleos essenciais; Cosméticos; Cuidados do cabelo; Dentríficos”* da classe 3.

15.º

A ora Reclamante também tem devidamente protegido a marca



através do registo da marca da união europeia nº 7.437.874.

16.º

Este registo foi requerido em 3 de Dezembro de 2008 e concedido em 21 de Julho de 2009, destinando-se a assinalar ***“Preparações para lavagem e branqueamento para uso doméstico, incluindo para lavandaria; detergentes”*** da classe 3.

17.º

Conforme resulta expressamente do artigo 16º, nº 1 do Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento e do Conselho, de 16 de Dezembro de 2015, **“a marca da UE enquanto objecto de propriedade é considerada na sua totalidade e para o conjunto do território da União como uma marca nacional registada no Estado membro”**.

18.º

Dispõe ainda o artigo 9º nº 2 b) do mesmo diploma que **“um registo da marca da UE confere ao seu titular um direito exclusivo”**, habilitando-o **“a proibir que terceiros, sem o seu consentimento, façam uso, no decurso de operações comerciais, de qualquer sinal em relação aos produtos e serviços caso o sinal seja, (...) idêntico ou semelhante à marca da UE, e seja utilizado para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais a marca da EU foi registada, se existir risco de confusão no espírito do público”**, sendo que **“o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca”**.

19.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.

20.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.*”

21.º

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

22.º

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

23.º

Também não há dúvidas de que as marcas em litígio destinam-se a assinalar **produtos idênticos na mesma classe 3ª**.

24.º

Bem como que existe ainda uma **relação de afinidade** entre os produtos da classe 5ª que a marca registanda visa assinalar, com os produtos da classe 3ª assinalados pela marca da Reclamante.

25.º

Está pois claramente verificado o requisito da **identidade e afinidade** em relação aos supracitados produtos.

26.º

Persistindo somente a necessidade de averiguar da **semelhança** e da **confundibilidade** dos sinais em causa.

27.º

Ora, quanto a esse requisito, não restam dúvidas de que entre a marca registrada e a marca da Reclamante se estabelece **inevitável confusão**.

28.º

Com efeito, observando a marca registrada, de imediato se constata que o respectivo elemento figurativo, na prática, é uma **reprodução** do elemento figurativo que constitui ou que caracteriza as supracitadas marcas da Reclamante!

MARCAS DA RECLAMANTE

MARCA REGISTRADA



29.º

Veja-se que, em ambos os casos, ambos os elementos figurativos consistem em **três elipses entrelaçadas, com a forma de estrela de seis pontas**.

30.º

Pelo que a marca registanda, na prática, reproduz a marca nº 9.939.984 oposta.

31.º

No que respeita à marca mista nº 7.437.874 da Reclamante, para além do já referido sobre os elementos figurativos, acresce ainda que ambas as marcas têm, no centro das elipses, os seus elementos nominativos:



32.º

Cujas composições contribuem para acentuar a semelhança visual entre os sinais, atenta a identidade ou semelhança gráfica das letras que os formam:

A R - L - A B C

33.º

Todos os factores acima enunciados concorrem para que as marcas em causa sejam fatalmente **confundíveis**.

34.º

Lembrando o clássico ensinamento do **Prof. Ferrer Correia**, nas suas “Lições de Direito Comercial”, (Volume I, pág. 329 - 1973) “ (...) **a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, *postas em confronto*, elas se confundam. Mas existirá ainda, convém sublinha-lo, quando, tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento**” (itálico no texto original).

35.º

“**Com efeito** – continua o ilustre Mestre de Coimbra – **o consumidor quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória**” (ob. Cit., pág. 330).

36.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 as marcas da Reclamante.

37.º

A marca registanda constitui, por consequência, **manifesta imitação da marca da Reclamante**, de acordo com o disposto no artigo 245º, nº1 e nº3, do Código da Propriedade Industrial.

38.º

De harmonia com o disposto no artigo 239º, nº1, 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”**.

39.º

Acresce que o uso da marca registanda, induzindo os consumidores em erro ou confusão, 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.

40.º

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

41.º

EM CONCLUSÃO:

- a) Verifica-se a **prioridade** do registo da marca da Reclamante;
- b) Não há dúvidas que os produtos em causa são **idênticos e outros afins**;
- c) Entre aqueles sinais estabelece-se inevitável **confusão**;
- d) A marca registanda constitui, por consequência, **manifesta imitação** das marcas da Reclamante;
- e) O uso da marca registanda possibilitaria ainda à Requerente, mesmo independentemente da sua intenção, mover à Reclamante **concorrência desleal**.

42.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, alíneas a) e e), e 317º, alínea a), todos do Código da Propriedade Industrial.

43.º

Termos em que a Reclamante pede e espera, confiadamente, que o registo da marca **internacional nº 1.291.862**, em Portugal, seja **RECUSADO**.

Jorge
Barbosa
Pereira
da Cruz

Assinado de forma digital
por Jorge Barbosa Pereira
da Cruz
DN: c=PT, o=J Pereira da
Cruz SA,
ou=Administrador,
ou=Certificado para
Pessoa Singular, cn=Jorge
Barbosa Pereira da Cruz
Dados: 2016.05.30
16:25:20 +01'00'