



Lisbon, January 09, 2026

EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE
THE BOARDS OF APPEAL
THE SECOND BOARD OF APPEAL
Avenida de Europa, 4
03008 Alicante, Spain

Send via EUIPO user area

Subject: Attachment of Annexes – Appeal No. R 707/2023-2 – Cancellation No. 000050168
C – Contested Trademark No. 018170602 (“PAULO MALO DENTAL”).

Dear Judge H. Sami,
Excellence,

The Defendant Maló Clinic, S.A., hereby, attaches **8 (eight) notifications** from the Register, Business Operations Department, dated from 08.08.2025, saying that “*the Register was informed by the Cancellation Division that proceedings on the abovementioned case are concluded. As a result, the European Union trade mark registration is maintained as the aforementioned application was rejected and the case has been closed”*, regarding the cancellation proceedings that were pending at the Office against the earlier rights of the Applicant (EUTMs trade marks), namely, (i) 004577607, Clínica Maló, Lda; (ii) 006699599, MALOCLINIC; (iii) 007029051, MALOCLINIC HEALTH & WELLNESS; (iv) 007030489, MALOCLINIC ADVANCED ORAL REHABILITATION; (v) 007074859, MALOCLINIC



CERAMICS; (vi) 007092117, MALOCLINIC HEALTH GROUP; (vii) 007091994, MALOCLINIC HEALTH CARE; and (viii) 015545932, MALOCLINIC REHABILITATION PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE.

The decisions taken by the Cancellation Division on 09/08/2024, regarding the cancellation proceedings that were pending at the Office against the earlier rights of the Applicant (EUTMs trade marks), that rejected in its entirety the applications for revocation, confirming the validity of the said trademarks, and the decisions taken by the Second Board of Appeal on 24/03/2025, concerning the Appeals filed within the aforementioned cancellation proceedings, **have now become final**.

Furthermore,

The Defendant Maló Clinic, S.A., hereby, also attaches the **9 (nine) decisions**, taken by the Portuguese National Institute of Industrial Property on 25.01.2024, that rejected the application for declaration of forfeiture filed by Paulo Sérgio Malo de Carvalho regarding the following national logotype and trademarks owned by Malo Clinic, S.A.:

- (i) National logotype no. 28812;
- (ii) National trade mark no. 427163;
- (iii) National trade mark no. 465629;
- (iv) National trade mark no. 465630;
- (v) National trade mark no. 465628;
- (vi) National trade mark no. 553968;
- (vii) National trade mark no. 554107;
- (viii) National trade mark no. 555091; and
- (ix) National trade mark no. 556246



Those decisions were contested before the Portuguese Intellectual Property Court, which upheld them in a Decision dated 09.12.2024. That decision was subsequently confirmed by the Lisbon Court of Appeal on 02.05.2025 and **became final on 09.07.2025.**

For this reason, the suspension of the present appeal proceedings must be lifted, as there are no pending decisions concerning the earlier rights of the cancellation applicant, and the proceedings should continue in the normal course.

ATTACHED: 20 (twenty) documents.

Please govern yourself accordingly,

Sincerely,



Nuno Aureliano
Praça Luís de Camões, n.º 46, 1.º Direito
P-1200-243 Lisboa
PORTUGAL

Alicante, 08/08/2025

Entry on the Register of a Decision on an Application for Revocation

Recordal file No: **T 028241951**
Recordal application date: **06/08/2025**
Your reference: **000060687 C**
EUTM file/application No: **007092117**

The Register was informed by the Cancellation Division that proceedings on the abovementioned case are concluded.

As a result the European Union trade mark registration is maintained as the
aforementioned application was rejected and the case has been closed.

Please note that the entry was made on **08/08/2025** and was allocated the abovementioned recordal file number. It will be published under the relevant heading in the European Union Trade Marks Bulletin.

This notification is entered in accordance with Article 111(3) EUTMR and notified pursuant to Article 111(6) EUTMR.



Mirosław CZARNECKI

Nuno Aureliano
Praça Luís de Camões, n.º 46, 1.º Direito
P-1200-243 Lisboa
PORTUGAL

Alicante, 08/08/2025

Entry on the Register of a Decision on an Application for Revocation

Recordal file No: **T 028242041**
Recordal application date: **06/08/2025**
Your reference: **000060646 C**
EUTM file/application No: **015545932**

The Register was informed by the Cancellation Division that proceedings on the abovementioned case are concluded.

As a result the European Union trade mark registration is maintained as the
aforementioned application was rejected and the case has been closed.

Please note that the entry was made on **08/08/2025** and was allocated the abovementioned recordal file number. It will be published under the relevant heading in the European Union Trade Marks Bulletin.

This notification is entered in accordance with Article 111(3) EUTMR and notified pursuant to Article 111(6) EUTMR.



Mirosław CZARNECKI

Nuno Aureliano
Praça Luís de Camões, n.º 46, 1.º Direito
P-1200-243 Lisboa
PORTUGAL

Alicante, 08/08/2025

Entry on the Register of a Decision on an Application for Revocation

<i>Recordal file No:</i>	T 028241969
<i>Recordal application date:</i>	06/08/2025
<i>Your reference:</i>	000060686 C
<i>EUTM file/application No:</i>	007091994

The Register was informed by the Cancellation Division that proceedings on the abovementioned case are concluded.

As a result the European Union trade mark registration is maintained as the
aforementioned application was rejected and the case has been closed.

Please note that the entry was made on **08/08/2025** and was allocated the abovementioned recordal file number. It will be published under the relevant heading in the European Union Trade Marks Bulletin.

This notification is entered in accordance with Article 111(3) EUTMR and notified pursuant to Article 111(6) EUTMR.



Mirosław CZARNECKI

Nuno Aureliano
Praça Luís de Camões, n.º 46, 1.º Direito
P-1200-243 Lisboa
PORTUGAL

Alicante, 08/08/2025

Entry on the Register of a Decision on an Application for Revocation

<i>Recordal file No:</i>	T 028241977
<i>Recordal application date:</i>	06/08/2025
<i>Your reference:</i>	000060668 C
<i>EUTM file/application No:</i>	007030489

The Register was informed by the Cancellation Division that proceedings on the abovementioned case are concluded.

As a result the European Union trade mark registration is maintained as the aforementioned application was rejected and the case has been closed.

Please note that the entry was made on **08/08/2025** and was allocated the abovementioned recordal file number. It will be published under the relevant heading in the European Union Trade Marks Bulletin.

This notification is entered in accordance with Article 111(3) EUTMR and notified pursuant to Article 111(6) EUTMR.



Mirosław CZARNECKI

Nuno Aureliano
Praça Luís de Camões, n.º 46, 1.º Direito
P-1200-243 Lisboa
PORTUGAL

Alicante, 08/08/2025

Entry on the Register of a Decision on an Application for Revocation

<i>Recordal file No:</i>	T 028241365
<i>Recordal application date:</i>	06/08/2025
<i>Your reference:</i>	000060667 C
<i>EUTM file/application No:</i>	007029051

The Register was informed by the Cancellation Division that proceedings on the abovementioned case are concluded.

As a result the European Union trade mark registration is maintained as the aforementioned application was rejected and the case has been closed.

Please note that the entry was made on **08/08/2025** and was allocated the abovementioned recordal file number. It will be published under the relevant heading in the European Union Trade Marks Bulletin.

This notification is entered in accordance with Article 111(3) EUTMR and notified pursuant to Article 111(6) EUTMR.



Mirosław CZARNECKI

Nuno Aureliano
Praça Luís de Camões, n.º 46, 1.º Direito
P-1200-243 Lisboa
PORTUGAL

Alicante, 08/08/2025

Entry on the Register of a Decision on an Application for Revocation

Recordal file No: **T 028241985**
Recordal application date: **06/08/2025**
Your reference: **000060685 C**
EUTM file/application No: **007074859**

The Register was informed by the Cancellation Division that proceedings on the abovementioned case are concluded.

As a result the European Union trade mark registration is maintained as the aforementioned application was rejected and the case has been closed.

Please note that the entry was made on **08/08/2025** and was allocated the abovementioned recordal file number. It will be published under the relevant heading in the European Union Trade Marks Bulletin.

This notification is entered in accordance with Article 111(3) EUTMR and notified pursuant to Article 111(6) EUTMR.



Mirosław CZARNECKI

Nuno Aureliano
Praça Luís de Camões, n.º 46, 1.º Direito
P-1200-243 Lisboa
PORTUGAL

Alicante, 08/08/2025

Entry on the Register of a Decision on an Application for Revocation

Recordal file No: **T 028241381**
Recordal application date: **06/08/2025**
Your reference: **000060666 C**
EUTM file/application No: **004577607**

The Register was informed by the Cancellation Division that proceedings on the abovementioned case are concluded.

As a result the European Union trade mark registration is maintained as the aforementioned application was rejected and the case has been closed.

Please note that the entry was made on **08/08/2025** and was allocated the abovementioned recordal file number. It will be published under the relevant heading in the European Union Trade Marks Bulletin.

This notification is entered in accordance with Article 111(3) EUTMR and notified pursuant to Article 111(6) EUTMR.



Mirosław CZARNECKI

Nuno Aureliano
Praça Luís de Camões, n.º 46, 1.º Direito
P-1200-243 Lisboa
PORTUGAL

Alicante, 08/08/2025

Entry on the Register of a Decision on an Application for Revocation

Recordal file No: **T 028242199**
Recordal application date: **06/08/2025**
Your reference: **000060543 C**
EUTM file/application No: **006699599**

The Register was informed by the Cancellation Division that proceedings on the abovementioned case are concluded.

As a result the European Union trade mark registration is maintained as the aforementioned application was rejected and the case has been closed.

Please note that the entry was made on **08/08/2025** and was allocated the abovementioned recordal file number. It will be published under the relevant heading in the European Union Trade Marks Bulletin.

This notification is entered in accordance with Article 111(3) EUTMR and notified pursuant to Article 111(6) EUTMR.



Mirosław CZARNECKI



Translation Certificate

Inês de Oliveira Pereira, attorney, bearer of professional license no. 64463L, of the Lisbon District Council of the Portuguese Bar Association, with professional domicile in Praça de Londres, no. 9, 2nd Left, 1000-192 Lisbon, certifies that Catarina Mendes Pereira, trainee lawyer, bearer of professional license no. 48318L, with the same professional domicile, made the translation into English of the attached document written in Portuguese, which together with the translation is attached.

Lisbon, February 02, 2024

The Attorney At Law,

NUNO AURELIANO
& ASSOCIADOS
Sociedade de Advogados

NIPC 516560867
Praça de Londres n.º 9, 2.º Esq., 1000-192 Lisboa
Tel. +351 215 899 495. Fax: +351 211 601 259
E-mail: geral@naadvogados.com

The Translator,

Catarina Mendes Pereira.

Registration no. 64463L/120, made on February 02, 2024, in the online register of the Portuguese Bar Association [Article 38 of Decree-Law No. 76-A/2006, of March 29, 2006; Ordinance No. 657-B/2006, of 29 June and Article 196.º, No. 2, of Law No. 145/2015, of 9 September].

Free service.

Exmo. Senhor Dr.
NUNO AURELIANO
PRAÇA DE LONDRES, N.º 9, 2.º ESQ.
1000- 192 LISBOA

Direção de Extinção de Direitos

Ref: DED/20/2024/2185424	LOGOTIPO n.º 28812	Data: 2024.01.25
--------------------------	--------------------	------------------

Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo de LOGOTIPO n.º 28812
CM CLÍNICA MALO

Pelo presente ofício, fica V. Exa. notificado de que, sobre o pedido em epígrafe, foi proferido, em 2024.01.25, **despacho de indeferimento** (de que se junta cópia), que será, previsivelmente, publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 2024.01.30.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Com os melhores cumprimentos,

António Daniel Simas Santos

ef
P2

DIREÇÃO DE EXTINÇÃO DE DIREITOS

Concordo e, nos termos propostos,
indefiro o pedido de declaração de
caducidade.

25.01.2024

**Rui
Solnado da
Cruz**

Digitally signed by Rui Solnado da
Cruz
DN: c=PT, title=Diretor/a,
o=Instituto Nacional da
Propriedade Industrial, sn=Solnado
da Cruz, givenName=Rui, cn=Rui
Solnado da Cruz
Date: 2024.01.25 11:58:39 Z

Por subdelegação de competências
do Conselho Diretivo.

Rui Solnado da Cruz
Diretor

Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo do logótipo n.º

CM
28812 Clínica Maio

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE



Logótipo n.º 28812

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho*, apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.*, um pedido de declaração de caducidade, ao abrigo do disposto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial, aplicável aos logótipos por remissão operada pelo artigo

298.º, n.º 2 do mesmo diploma, do logótipo n.º 28812 , por considerar que o mesmo induz os consumidores em erro.

I.

Do histórico do logótipo

1. Do pedido de registo

Em 02.08.2002, CLÍNICA DENTÁRIA DR. PAULO MALÓ DE CARVALHO, LDA., apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.*

(doravante, INPI) o pedido de registo do sinal , a título de insígnia de estabelecimento, para distinguir o seu estabelecimento comercial. Ao pedido foi atribuído o n.º 13680, o qual foi objeto de publicação de páginas 4075 do *Boletim da Propriedade Industrial* (a seguir, BP) n.º 11/2002, nos termos a seguir reproduzidos:

04
24

Número: 13680 INS
Data do pedido: 2002.08.02
Requerente(s):
PT CLÍNICA DENTÁRIA DR. PAULO MALÓ
DE CARVALHO, LDA.
AV. DOS COMBATENTES, 43, 9.º, C
LISBOA PT
1600 LISBOA
A insígnia consiste em:

CM
Clínica Malo

Em 31.10.2002, foi formalizada no INPI a mudança de identificação de entidade, de CLÍNICA DENTÁRIA DR. PAULO MALÓ DE CARVALHO, LDA., para CONSULTÓRIO DE MEDICINA DENTÁRIA DR. PAULO MALÓ DE CARVALHO, LDA.

2. Do despacho de concessão

Em 01.09.2003, o INPI pronunciou-se no sentido da concessão da insígnia de estabelecimento, por considerar cumpridas todas as formalidades legais e inexistentes os motivos absolutos e relativos de recusa.

Do despacho de concessão, foi feita publicação a páginas 3811 do BPI n.º 10/2003, nos termos a seguir reproduzidos:

13680 | 2003.09.01 | 2003.09.01 | CONSULTÓRIO DE MEDIC DENT DR PAUL MALÓ DE CARV LDA. | PT

Entretanto, em 27.07.2005, foi formalizada no INPI outra mudança de identificação de entidade, de CONSULTÓRIO DE MEDICINA DENTÁRIA DR. PAULO MALÓ DE CARVALHO, LDA., para CLÍNICA MALÓ, LDA. (a seguir, titular).

3. Da conversão em logótipo

Em 22.04.2013, por ocasião da renovação deste registo, a insígnia de estabelecimento n.º 13860 foi convertida no logótipo caducando, tendo a titular do registo em apreço disso sido notificada¹.

II.

Do pedido de declaração de caducidade

1. Do pedido

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho* (a seguir, requerente) apresentou um pedido de declaração de caducidade do registo do logótipo em apreço, no qual desenvolveu os seguintes argumentos:

- i) A denominação social da sua proprietária deste registo - CLÍNICA MALÓ, LDA. - tinha sido alterada para MALO CLINIC S.A. em julho de 2008²;
- ii) A titular era *uma sociedade de direito nacional que prestava cuidados médicos dentários* e o logótipo caducando era utilizado no mercado para a titular se identificar como tal. Acrescentava que o sinal MALO CLINIC encontrava-se

¹ Notificação com a referência DMP/10/2013/399044, datada de 22.04.2013.

² Para o demonstrar, juntou a certidão comercial com o código de acesso 1140-3725-8539, na qual se constata a respetiva atualização de denominação social, designadamente na inscrição n.º 4, com o assunto «Aumento do capital e transformação em sociedade anónima», que identificou como **documento 1**, da qual o INPI reproduz o seguinte excerto:

Insc. 4 AP. 127/20080721 16:08:23 UTC - AUMENTO DO CAPITAL E TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÓNIMA

Montante do aumento : 420.21 Euros
Modalidade e forma de subscção: Por incorporação de reservas quanto a quantia de 120.21 Euros e em dinheiro quanto a quantia de 300.00 Euros pela entrada de novos sócios Nancy Caroline I. Switla, Maria Julia Malo de Abreu Carvalho e Isabel Alexandra Malo Abreu de Carvalho Franco
Capital após o aumento : 50300.00 Euros

FIRMA: MALO CLINIC, S.A.
TIPO: SOCIETARIA
NATUREZA JURÍDICA: SOCIEDADE ANÓNIMA
CAPITAL : 50.300,00 Euros

[destacado do INPI].

exposto na respetiva sede em Lisboa e noutros estabelecimentos comerciais da titular³;

iii) Era um prestigiado cirurgião dentário, conhecido pelas suas técnicas e serviços inovadores, que, nos anos 90, tinha desenvolvido a técnica (...) «All-on-4» ou «All-on-Four» ou «All-in-Four», amplamente reconhecida como a melhor opção de tratamento para uma substituição total da arcada dentária e utilizava tecnologia patenteada que tinha inventado e desenvolvido⁴;

iv) Tinha recebido várias distinções pelos seus serviços médicos e pelas suas qualidades empresariais de gestão e liderança⁵, dava palestras e [formava] profissionais de medicina dentária em todo o mundo;

v) O nome «MALO», como também era conhecido em Portugal e internacionalmente, era sobejamente conhecido por todos os pares (médicos dentistas), parceiros, pacientes e público em geral e era um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação a si⁶;

vi) Tinha registado o logótipo caducando e várias marcas com o seu nome - «MALO» - a favor da titular, na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio e qualidade dos (...) serviços dentários que prestava;

vii) A utilização do nome «MALO» era conhecida dos consumidores e estava associada à sua pessoa, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio

³ Para o demonstrar, juntou uma impressão correspondente à página de internet, acessível em



<https://www.maloclinics.com/introdução>, e as imagens correspondentes aos documentos 2, 3 e 4, respetivamente.

⁴ Para o demonstrar, juntou impressões do Wikipédia, intitulada «All-in-4», e dos resultados de pesquisa do nome «Paulo Malo» no Google Patents, que identificou como documentos 5 e 6, respetivamente.

⁵ Para o demonstrar, juntou diversas publicações, intituladas «Quem é Paulo Maló?», «Paulo Malo recebe Prémio FLOrentiae Rubrum Lilium» e «Nobel Biocare awards Dr. Palo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept», do Jornal de Negócios, das Revistas Dentalpro e Saúde Oral e da Nobel Biocare e Dental Asia, respetivamente, que identificou como documentos 7 a 11.

⁶ Para o demonstrar, juntou declarações de terceiros, que identificou como documentos 12 a 14.

dos serviços de medicina dentária, pelo que continuava a atrair inúmeros doentes para a titular, devido à percepção de que os respetivos serviços (...) [estavam] relacionados consigo e com as suas técnicas reconhecidas;

viii) No seguimento da crise económico-financeira (...) em 2008, tinha sido forçado a dar de penhor ao Novo Banco, S.A., as suas ações representativas do capital social da titular. Acrescentava que, em 27.05.2019, após esta entidade bancária ter decidido executar o penhor sobre as referidas ações representativas e, posteriormente, tê-las vendido a um terceiro⁷, tinha deixado de ter qualquer participação, direta ou indireta, na titular e tinha sido destituído do cargo de administrador desta, apesar de ter continuado a exercer funções profissionais na mesma até setembro de 2019;

ix) No seguimento do contexto descrito no ponto viii) tinha comunicado à titular que esta (1) ficava proibida de continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma, uma vez que esse uso estava condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica, e (2) devia informar os utentes de que tinha terminado a sua colaboração com a sociedade comercial Malo Clinic. Contudo, a titular [persistia] na utilização do nome «MALO» nas suas marcas;

x) Por duas ocasiões, em maio de 2020 e em novembro de 2022, tinha interpelado a titular para cessar a utilização do nome «MALO» nos seus sinais distintivos, incluindo o logótipo caducando, e/ou firma⁸, sem sucesso;

xi) A titular usava de forma fraudulenta - pelo uso de fotografias suas (do requerente) nomeadamente na clínica de Almada - o sinal Clínica MALO, para criar a convicção no mercado e nos utentes de que ainda [colaborava] com a mesma, ou de que os serviços (...) prestados sob o sinal caducando [continuavam] (...)

⁷ Designadamente a sociedade comercial Risus Value, S.A., detida pelo Fundo Atena II FCR, conforme precisou [ponto 28 do articulado].

⁸ Para o demonstrar, juntou uma carta com o assunto «Interpeção para alteração da firma 'Malo Clinic, S.A., assim como das firmas e/ou denominações das demais sociedades, em que figure a palavra 'Malo'», datada de 3 de maio de 2020, e outra com o assunto «Interpeção para alteração da firma Malo Clinic, S.A., das marcas e do logótipo que utilizam o meu nome (Malo), assim como para remoção dos nomes de domínio», datada de 10 de novembro de 2022, que identificou com os documentos 15 e 16.

relacionados com a sua pessoalidade e com o prestígio e reputação das suas técnicas de medicina dentária, o que não era verdade;

xii) No final de 2019, tinha iniciado *uma colaboração com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda.*, com a qual tinha celebrado acordos para a prestação de serviços de consultoria e clínicos e para utilização de direitos de imagem e de marcas que empregassem o seu nome «MALO»⁹. Neste sentido, esclarecia que esta sociedade comercial tinha passado a utilizar, com o seu consentimento, as marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL», por si requeridas e posteriormente transferidas para a mesma;

xiii) As marcas referidas em **(xii)** tinham e continuavam a ter *a intenção de criar no mercado e no público (...) a perceção, correta e eticamente exigível, de que colaborava (...) exclusivamente com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda.*, e com as clínicas dentárias parceiras da mesma;

xiv) A providência cautelar intentada pela titular contra si junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (a seguir, TPI) - para impedir o uso de *marcas ou denominações «Malo Dental», «P Malo Dental Clinic», «Paulo Malo Dental», «Malo Dental International» ou outras similares (...)* - tinha sido indeferida e confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa (a seguir, TRL)¹⁰, em cujo Acórdão se lia¹¹:

«(...) 2. O requerido, Paulo Maló, licenciado em Medicina Dentária, reputado médico dentista, criador de vários produtos e técnicas inovadoras e internacionalmente reconhecido pelos seus pares, clientes e parceiros pelas suas qualidades profissionais e excelência do seu trabalho na medicina dentária, foi sócio fundador e sucessivamente gerente e presidente do conselho de administração da requerente entre a fundação em 16.03.1995 e 27.05.2019, sendo por ele que passava a decisão de todos os destinos da sociedade até então;

3. Enquanto seu fundador e sócio-gerente, o requerido registou a favor da Requerente os seguintes sinais distintivos, de que esta é titular, onde figura o

⁹ Para o demonstrar, juntou a respetiva autorização, que identificou como **documento 17**.

¹⁰ Para o demonstrar, juntou o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 22 de novembro de 2022, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, que identificou como **documento 18**.

¹¹ Cfr. páginas 79, 86 e 113, do Acórdão do TRL, *cit.*, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

nome do requerido "MALO" a fim de associar a atividade da requerente à já então conhecida figura do requerido e à qualidade dos serviços clínicos por si prestados (...);

8. A marca MALO CLINIC é conhecida dos consumidores de serviços de cuidados dentários;

74. O nome 'MALO' do requerido atraiu muitos clientes para a Requerente, fazendo sentido usá-lo para identificar os serviços prestados na área da medicina dentária; (...)

75. O que distinguia as clínicas e marcas MALO CLINIC eram as técnicas inovadoras do requerido e a reputação e notoriedade deste;

76. A reputação da marca "Malo Clinic" estava associada ao requerido Paulo Malo, que deu o nome à clínica;

77. Pacientes deixaram a requerente após a saída do requerido, porque queriam ser tratados por este;

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele.

(...)

Mais se lia¹²:

Aliás, a instâncias dos Ilustres Mandatários dos Recorridos, a presente testemunha foi deveras impressiva quanto ao prestígio e excelente competência técnica do Requerido Dr. Paulo Malo.

Assim referiu:

"É um excelente cirurgião. Provavelmente o médico dentista português mais conhecido no estrangeiro". Com esta passagem julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia.

Aliás, vai mais longe nesse domínio. Afirmou ainda que: "Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)". Acrescentou ainda: "Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo".

Este depoimento, em conjugação com os demais aludidos na fundamentação deste facto indiciariamente provado, caminham, de forma cristalina (tendo ainda presentes as regras da experiência nesta matéria), para a redação que ficou plasmada na sentença. Isto é, não colhe, de forma alguma, a pretendida alteração da redação apontada pela requerente.

Atente-se ainda no depoimento testemunhal prestado pela testemunha (...) (inquirida por meio de teleconferência desde o Tribunal de Matosinhos). Trata-se de médica dentista que já trabalhou para a aqui Requerente e ainda para o Requerido Paulo Malo.

¹² Cfr. páginas 138 a 140, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

Assim, referiu que muitas pessoas (clientes/pacientes) procuravam os serviços da Requerente com o propósito de serem tratadas pelo dr. Paulo Malo.

Acentuou ser este: "Um excelente profissional. De uma qualidade técnica excecional. Associa o Dr. Paulo Malo a uma grande notoriedade".

Estas afirmações feitas pela dita testemunha são absolutamente esclarecedoras quanto ao elevado prestígio do referido Recorrido e da sua competência técnica.

Daqui se indicia, o que é corroborado pela conjugação das apontadas testemunhas e do teor do doc. 4 em causa, que faz todo o sentido, à luz da livre apreciação da prova pelo julgador da 1ª instância e das regras da experiência (com esta prova produzida), o segmento inicial fixado para o ponto 3 dos factos indiciariamente provados.

Aliás, a referida testemunha (...) foi mesmo impressiva ao afirmar: "De certa forma, o nome Malo Clinic associa ao nome Dr. Paulo Malo". Reforçou ainda do seguinte modo: "na altura em que eu entrei era muito importante. Quem ia à Clínica ia por causa do nome do Dr. Paulo Malo."

Esta prova, salvo o devido respeito, é concludente no sentido da confirmação da redação fixada pelo tribunal recorrido. E, ao invés, da falta de razão da alteração da redação proposta pela Recorrente.

No que tange ao depoimento da testemunha (...), advogado de profissão que presta serviços nessa área para a Recorrente desde o início da sua constituição, também não leva à pretendida redação.

Antes de mais, urge apreciar este depoimento de forma conjugada com os demais e sendo certo que o mesmo acentuou que o Recorrido Paulo Malo "é uma pessoa muito reputada" e que foi durante muitos anos pessoa da sua confiança. Reforçou ainda: "No período que lá estive, a marca cresceu muito à volta do Dr. Paulo Malo" » [sublinhado do requerente].

(...)

Por fim, lia-se¹³:

"Impressivo quanto a este facto também foi o depoimento da testemunha (...), professor de alemão, que é paciente do requerido Paulo Malo e que retratou, de forma objetiva, que em contacto com os serviços da Requerente acentuou que apenas pretendia avançar com o seu tratamento (que envolvia cirurgia) caso fosse prestado pelo requerido e por mais nenhum outro médico dentista; apesar da resposta no sentido de haver outros médicos na Requerente, o mesmo reafirmou que apenas queria ser atendido pelo aqui requerido Paulo Malo.

Também o depoimento prestado pela testemunha (...), médico dentista que chegou a prestar serviços na Requerente de julho de 2016 a fevereiro de 2021, referiu, de forma segura e coerente, que muitos pacientes, depois da saída do referido requerido, perderam a confiança na aqui Requerente e que outros até

¹³ Cfr. páginas 157 a 159, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente.” [sublinhado do requerente].

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele.”

O Sr. Juiz recorrido fundou a sua convicção quanto a este facto nos depoimentos das testemunhas (...). Com efeito, essas testemunhas afirmaram tal factualidade, sendo que a testemunha (...) referiu expressamente que na Clínica da Requerente em Almada, 2ª montra por montra por dentro com vinil com fotos do Dr. Paulo Maló ainda se mantiveram durante muito tempo”.

(...) Neste particular, não se pode olvidar (...) o decisivo contributo do requerido Paulo Malo para o prestígio de que goza a Requerente no sector económico em causa – ao nível da medicina dentária e de clínica dessa natureza.

É caso para afirmar, sem tibiezas, que a “cara da Malo Clinic” é a “cara do Dr. Paulo Malo”.» [sublinhado do requerente].

(...);

xv) Reiterava a utilização de sinais distintivos com o nome «MALO», incluindo o logótipo caducando, [estava] indissoluvelmente ligado ao seu prestígio, reputação, competência e inovação (...) nos serviços de medicina dentária que prestava, pelo que as qualidades dos serviços de medicina dentária associados à denominação «MALO», na percepção do público, não [podiam] ser estabelecidas em relação ao logótipo em apreço, uma vez que a sua colaboração com a sociedade comercial que o explorava tinha terminado em setembro de 2019. Pelo contrário, realçava que as referidas qualidades associadas à denominação «MALO» estavam relacionados com a atividade e marcas da sociedade comercial Prosperity Tower, Lda;

xvi) O logótipo caducando [transmitia] uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que a atividade médica desenvolvida pela Malo Clinic [estava] ligada a si e aos seus serviços, pelo que a utilização deste logótipo [induzia] o público em erro, relativamente à qualidade dos serviços, na medida em que influenciava os consumidores a adquirir serviços de medicina dentária que [ostentavam] os sinais MALO CLINIC, imaginando que [estava], de alguma forma,

envolvido nesses serviços, o que se traduzia na existência de um logro efetivo ou num risco suficientemente grave de logro [pontos 64 a 72]¹⁴;

xvi) A titular não podia garantir a qualidade dos serviços de medicina dentária, uma vez que já não colaborava com a mesma.

Em suma, concluía que devia ser declarada a caducidade do logótipo em crise por suscetibilidade de indução do público em erro, nos termos do artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial (a seguir, CPI), aplicável aos logótipos por remissão operada pelo artigo 298.º, n.º 2 do mesmo diploma.

Em 03.07.2023, o INPI procurou notificar¹⁵ o pedido de declaração de caducidade à titular, na pessoa do seu mandatário - à altura, José Blanco

¹⁴ E recordou o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 30 de março de 2006, Emanuel, processo C-259/04, EU:C:2006:215, pontos 46 a 49, nos quais se lia:

«46. No entanto, tratando-se de uma marca que corresponde ao nome de uma pessoa, o motivo de ordem pública que justifica a proibição decretada pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 de registar uma marca suscetível de enganar o público, ou seja, a proteção do consumidor, deve levar a questionar o risco de confusão que essa marca pode gerar no espírito de um consumidor médio, designadamente quando a pessoa cujo nome corresponde à marca personificava originariamente os produtos com essa marca.

47. No entanto, os casos de recusa de registo referidos no artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 pressupõem que se possa considerar provada a existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor (acórdão de 4 de Março de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Colect., p. I-1301, n.º 41).

48. No caso vertente, embora um consumidor médio possa ser influenciado no seu ato de compra de uma peça de vestuário com a marca «ELIZABETH EMANUEL» imaginando que a recorrente no processo principal participou na criação dessa peça de vestuário, as características e as qualidades da referida peça de vestuário continuam a ser garantidas pela empresa titular da marca.

49. Consequentemente, não se pode considerar que a denominação Elisabeth Emanuel seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência da mercadoria que designa.»

¹⁵ Notificação com a referência DED/20/2023/2139270, enviada sob a forma registada com aviso de receção, como indicado a seguir:

Gonzalez - para efeitos do disposto no artigo 269.º, n.º 3 do CPI; no entanto, a notificação foi devolvida. Em 17.07.2023, o INPI repetiu-a¹⁶, através de mensagem de correio eletrónico, tendo rececionado a mensagem de correio eletrónico de confirmação de entrega.

2. Da resposta ao pedido

Em 02.08.2023, a titular, fazendo-se representar pelo mandatário *Nuno Aureliano*, apresentou uma resposta ao pedido de declaração de caducidade, na qual desenvolveu os seguintes argumentos¹⁷:

- a) Era titular do logótipo caducando, oito marcas nacionais¹⁸, oito marcas da União Europeia¹⁹ e de quatro nomes de domínios de internet²⁰;



¹⁶ Notificação com a referência DED/20/2023/2142601, como indicado a seguir:



¹⁷ Nota do INPI: este *Instituto* limita-se a expor na presente Decisão os argumentos da titular pertinentes em sede do fundamento que assiste ao presente pedido de declaração de caducidade, ou seja, ao eventual uso enganoso do logótipo caducando.

- b) O sinal *MALO CLINIC* encontrava-se exposto no edifício sede e nas portas e monstras das clínicas sitas em Leiria e Faro e era usada nas pastas institucionais, cartões de marcação de consultas e envelopes que utilizava nas suas clínicas, campanhas de *marketing*, num catálogo de Pontos de Farmácias Portuguesas e num cartaz exterior em Leiria. A nível interno, no âmbito do reposicionamento e evolução do sinal *MALO CLINIC*, tinham sido desenvolvidas *Normas de Utilização da Marca*, tendo o *rebranding* sido objeto de artigos publicados;
- c) O requerente não tinha legitimidade para apresentar o presente pedido de declaração de caducidade, uma vez que, por sentença proferida pelo *Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa*, tinha sido *declarado Insolvente*, situação que tinha sido objeto de mediatismo público, nomeadamente através de *publicações no Jornal «Negócios»*. Nesse sentido, requeria que o INPI não apreciasse o referido pedido [pontos 34 a 38 e 377 a 386];
- d) O pedido de declaração de caducidade carecia de fundamento, na medida em que apresentava *uma versão inverídica da factualidade jurídica relevante* e desvirtuava a doutrina²¹ e a jurisprudência²², na parte em que referia

¹⁸ Marcas Nacionais n.ºs 427163 *MALOCLINIC*, 465628 *MALOCLINIC*, 465629 *MALOCLINIC*, 465630 *maloclinic spa*, 553968 «*MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS*», 554107 *MALO SMILES*, 555091 *MALOCLINIC* e 556246 *MALOCLINIC SENSES*.

¹⁹ Marcas da União Europeia n.ºs 004577607 «*Clinica Maló, Ldª*», 006699599 *MALOCLINIC*, 007029051 *MALOCLINIC*, 007030489 *MALOCLINIC*, 007074859 *MALOCLINIC*, 007091994 *MALOCLINIC*, 007092117 *MALOCLINIC* e 015545932 «*MALOCLINIC REHABILITATION PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE*».

²⁰ *Maloclinics.com*, *maloceramics.com*, *maloeducation.com* e *malogroup.com*.

²¹ Nomeadamente Pedro Sousa e Silva ao referir *deve usar-se com prudência*: “o titular de uma marca que corresponde ao nome e apelido do criador e primeiro fabricante dos produtos que ostentem essa marca não pode, devido unicamente a esta particularidade, ser privado dos seus direitos com o fundamento de que a referida marca induz o público em erro, quando esse titular adquiriu legalmente, no âmbito de uma cessão, uma marca que consiste apenas no apelido do criador e todo o património criativo da empresa que fabrica os produtos que a ostentam in Sousa e Silva, (2020). *Direito Industrial* (2.ª Ed.). Coimbra: Almedina, p. 347.

²² Designadamente o Acórdão do Tribunal Geral, de 14 de maio de 2009, *Fiorucci/OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI)*, processo T-165/06, EU:T:2009:157, ponto 30, na parte em que se lia *não se pode concluir da simples identidade entre uma marca e um patronímico que o público em causa pensará que a pessoa*

ser falso que o sinal caducando transmitia que a sua atividade se [encontrava] ligada ao requerente [pontos 1, 390 a 395 e 402];

e) Refutava os argumentos que o requerente detinha patentes ou que tinha inventado um qualquer processo e que era um empreendedor de sucesso; pelo contrário, realçava que era um simples insolvente

f) Era surrealista o requerente alegar que (f.1) o nome MALO (...) [era] um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação pessoal do Dr. Paulo Malo, (f.2) até setembro de 2019, a utilização das marcas e outros sinais distintivos de comércio (...) com o nome MALO pela Malo Clinic [estava] sempre associado ao Dr. Paulo Malo, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária e (f.3) a utilização do nome MALO nos sinais distintivos da Malo Clinic (...) [tinha atraído] e [continuava] a atrair inúmeros doentes para a Malo Clinic devido à perceção de que os respetivos serviços de medicina dentária [estavam] relacionados com o Dr. Paulo Malo e com as suas técnicas reconhecidas [pontos 53 e 396];

g) Destacava um excerto de uma entrevista publicada na revista «Lux», de dezembro de 2010, na qual o requerente tinha mencionado que «A Maló Clinic não [tinha] nada a ver com o Paulo Maló. (...) isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...)» [pontos 54 e 55];

h) O requerente não era «um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência». Nesse sentido, juntava mensagem de correio eletrónico na qual um utente do requerente criticava o serviço o próprio lhe tinha prestado [pontos 307 a 310];

i) O contributo do requerente no desempenho das funções da Malo Clinic não era minimamente significativo nem representativo da globalidade dos serviços prestados e a sua atividade comercial nunca [tinha dependido] dos serviços (...)

cujo patrónimo constitui a marca desenhou os produtos que ostentam essa marca"; "a utilização de marcas constituídas por um patrónimo é uma prática difundida em todos os sectores comerciais, e o

prestados pelo requerente. Acrescentava que mantinha os níveis de faturação após o afastamento (...) do requerente da administração [pontos 223 a 227 e 229 a 306];

j) Desde a cessação de funções (administrativa/executivas e profissionais) do requerente na sociedade comercial que lhe correspondia (à titular), em setembro de 2019, continuava a *garantir as características e a qualidade dos serviços prestados nas suas clínicas, o que era reconhecido por médicos dentistas, parceiros, pacientes e público em geral, e a promover cursos nacionais e internacionais, a participar em congressos e a escrever artigos científicos relacionados com a medicina dentária. Publicitava todos os cursos e palestras que [promovia] através redes sociais, nomeadamente nas páginas das redes sociais do Instagram «malocliniceducation» e do LinkedIn «MALO CLINIC Research, Development and Education», e realçava a inexistência da contribuição para a formação médica em geral e o envolvimento do requerente naquelas atividades, incluindo na redação dos artigos científicos elaborados entre 2019 e 2023 [pontos 313 a 316 e 340 a 356];*

k) Possuía *reputação empresarial própria, publicidade e marketing autónomos, receitas que [demonstravam] o ínfimo contributo do requerente na sua atividade comercial, (...) reconhecimento de clientela própria e atividade científica exclusivamente desenvolvida pelos seus colaboradores. Acrescentava não ter interesse em ser associada com um Insolvente (o requerente), uma vez que era embaraçoso para a sua reputação empresarial [pontos 39, 52 e 397 a 399];*

l) Sobre a decisão proferida pelo TPI, e confirmada pelo TRL²³, no âmbito do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, destacava que o registo ou uso das marcas e de outros sinais distintivos de comércio pelo requerente e terceiros não tinha sido objeto de apreciação por esses Tribunais, os quais apenas se tinham pronunciado sobre a prática de concorrência desleal (...). Neste sentido, realçava

público em causa sabe bem que por detrás de cada marca patronímica não se esconde obrigatoriamente um estilista com o mesmo nome.

²³ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, cit.

que as decisões proferidas no âmbito do referido procedimento cautelar eram irrelevantes para a presente situação jurídica [pontos 186 a 188];

m) A sociedade comercial *Prosperity Towers Lda.*, [era] um veículo através do qual o requerente [recebia] rendimentos e [licenciava] as suas marcas²⁴ a terceiros [ponto 107];

n) Em junho de 2021, tinha requerido a invalidade das marcas da União Europeia do requerente com fundamento na má-fé e na confundibilidade com marca anterior, da sua titularidade. Em 01.02.2023, a Divisão de Anulação/Cancelamento do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (a seguir, EUIPO) tinha deferido os pedidos de invalidade das marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL»; sobre a marca da União Europeia n.º 016505661 «PMalo Dental Clinic» ainda não tinha sido proferida decisão [pontos 138, 140, 154, 156, 169 e 170];

o) O presente pedido de declaração de caducidade inseria-se numa estratégia processual e procedimental, paralela à apresentação de outros pedidos idênticos noutros registos nacionais da sua titularidade²⁵ e de contestação em ações judiciais pendentes no TP;

p) Em 28.06.2023, tinha intentado uma nova ação judicial contra as sociedades comerciais *Mdic Dental Clinic, Lda.*, e *Ramirez Fernandes – Medicina Dentária e Reabilitação, Lda.*, para cessação do uso ilegal da denominação «Malo Dental»; esta ação judicial corria termos no TPI, sob o n.º de processo 147/23.5YHLSB, tendo estas sociedades comerciais contestado com fundamento na impugnação de todos os sinais distintivos da sua titularidade [pontos 118 a 120 e 189 a 192];

²⁴ Marcas da União Europeias n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL».

²⁵ Marcas Nacionais n.ºs 427163 MALOCLINIC, 465628 MALOCLINIC, 465629 MALOCLINIC, 465630 maloclinic & spa, 553968 «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», 554107 MALO SMILES, 555091 MALOCLINIC e 556246 MALOCLINIC & SENSES

q) A pretensão do requerente *de um exclusivo sobre o nome «MALO»* era questionável e, para o fundamentar, mencionava outros registos²⁶ nos quais constavam o elemento verbal «MALO». Acrescentava que, aquando do registo do sinal caducando, o requerente tinha autorizado o uso do nome MALO e que não era *juridicamente admissível a supressão (...) do respetivo consentimento*, situação que se traduziria em *abuso de Direito* [pontos 406 a 418];

r) O sinal «Malo Clinic» era conhecido *pelos consumidores de serviços de cuidados dentários e era reconhecido como um sinal de prestígio ou notório e*, para o fundamentar, juntava documentos que demonstravam o reconhecimento da sua atividade comercial e dos seus registos de sinais distintivos no comércio [pontos 219 e 318 a 339].

Terminou, invocando que o pedido de declaração de caducidade não tinha fundamento, nem de facto, nem de Direito.

Da resposta ao pedido de declaração de caducidade, foi o respetivo requerente devidamente notificado²⁷.

3. Da apreciação da matéria de facto e de direito

Depois de apresentados o histórico administrativo do logótipo em apreço e os motivos de facto e de Direito que estiveram na base da apresentação do pedido de declaração da respetiva caducidade, é tempo de o INPI se pronunciar sobre o seu mérito.

²⁶ Designadamente a Marca Nacional n.º 398664 «MALÓ» e as marcas da União Europeia n.ºs

000108258 «MALO», 001193143  e 003286036 .

²⁷ Notificação com a referência DED/20/2023/2158619, datada de 26.09.2023, tendo sido posteriormente notificado da junção dos documentos, em falta, mencionados na resposta, pela notificação com a referência DED/20/2023/2175973, datada de 13.12.2023.

Estima o INPI oportuno começar por recordar que o logótipo é um direito de propriedade industrial que, como determina o artigo 281.º do CPI, consiste num sinal adequado a distinguir uma entidade que comercializa produtos ou presta serviços.

Com o registo, o titular adquire o direito de propriedade e do exclusivo do logótipo para distinguir uma entidade para os produtos e/ou serviços (*conteúdo positivo*) e, simultaneamente, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de usar qualquer sinal idêntico ou confundível destinado a individualizar uma atividade idêntica ou afim e possa causar um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor (*conteúdo negativo* – artigo 293.º do mesmo diploma)²⁸.

Para o que interessa no presente pedido de declaração de caducidade, sublinha o INPI que o CPI acolhe, no artigo 268.º, n.º 2, alínea b), aplicável aos logótipos por remissão operada pelo artigo 291.º, n.º 2 do mesmo diploma, o uso enganoso do logótipo, por facto superveniente, como fundamento para essa declaração, ou seja, como consequência do uso enganoso que o titular, ou o terceiro com o seu consentimento, faz do mesmo.

Está aqui em causa o *princípio da verdade do logótipo* que tanto assiste ao seu registo, uma vez que o perfil enganoso do logótipo é um fundamento para o indeferimento do seu registo, como ao seu uso posterior, ao servir de fundamento para a declaração da sua caducidade. Com efeito, nos termos deste princípio, acolhido no artigo 288.º, n.º 3, alínea d) do CPI, os logótipos não podem ser constituídos por sinais suscetíveis de induzir o público em erro sobre a atividade exercida pela entidade que pretende distinguir. E acredita o INPI que embora o legislador da propriedade industrial tenha precisado, no 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI, a indução do público em erro sobre a *natureza, qualidade e origem geográfica* dos produtos e/ou serviços assinalados pela

marca, ao usar o vocábulo *nomeadamente* antes desta precisão, acolheu outras situações de uso enganoso como, refere-o a doutrina²⁸, a respetiva *autoria*, entenda-se proveniência empresarial.

Para o fundamento do uso enganoso operar como causa de declaração de caducidade do logótipo é necessário que o requerente do pedido de declaração de caducidade faça prova segura de que há efetivamente um uso enganoso do mesmo³⁰.

Ora, tendo presente que nos termos do citado artigo 281.º do CPI o *logótipo pode ser constituído por um sinal ou conjunto de sinais (...) adequado a distinguir uma entidade que preste serviços ou comercialize produtos* e que, no



presente caso, o logótipo caducando - *Clínica Malo* - reproduz, com exatidão, no respetivo sinal a sua fonte empresarial - MALÓ CLINIC - estima o INPI que, em rigor, desempenha a função distintiva que de si é esperada, pelo que acredita que não se está perante um uso enganoso do mesmo. Com efeito, quando



confrontado com o sinal *Clínica Malo* para identificar no mercado (...) uma entidade que presta serviços de medicina dentária, o que o requerente reconheceu [pontos 8 e 9 do pedido], o utilizador destes serviços apreende, com segurança, que são prestados por uma *Clinica* denominada *Malo*, o que, em rigor, corresponde à verdade; o logótipo respeita, assim, na sua plenitude o referido *princípio da verdade*.

Note-se que o INPI não despreza a contribuição do requerente para o conhecimento do nome *Malo* e, conseqüentemente, do logótipo caducando e da entidade que este distingue na prestação de *serviços de medicina dentária*,

²⁸ Cfr. Couto Gonçalves, L. (2008). "Uso da Marca". *Direito Industrial* [Vol. V]. Coimbra: Edições Almedina, p. 371-372.

²⁹ Sousa e Silva, P., *Op. Cit.*, p. 347.

³⁰ Por analogia com o regime jurídico das marcas, o Acórdão do, atual, *Tribunal de Justiça da União Europeia*, de 4 de março de 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, processo C-87/97, EU:C:1999:115, ponto 41.

jurisprudencialmente reconhecida como se lê no Acórdão, já referido, do TRL³¹, que se reproduz na parte relevante

... julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia

nem desvenera que a constituição da titular tenha sido inspirada nesse nome por referi-lo expressamente, como também sublinhou o órgão judicial

“Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)”. Acrescentou ainda: “Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo”.

Não obstante, não pode este Instituto deixar de reconhecer a existência jurídica de uma denominação social que corresponde no seu elemento distintivo - MALO CLINIC - à titular do logótipo caducando, na qual figura aquele nome, nem que é essa a distinguida por este logótipo.

Foi o próprio requerente quem registou, conforme afirmou [pontos 21 e 22 do pedido], a favor da titular, várias marcas e o logótipo caducando com o seu nome - «MALO» - na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio. Mais reconheceu que o logótipo caducando transmite uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela titular, estão ligados a si mesmo [pontos 64 a 72 do pedido]; contudo, a posição do requerente não se mostra propriamente indubitável uma vez que por ocasião de uma entrevista publicada na revista «Lux», em dezembro de 2010, afirmou que

³¹ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, cit.

«A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...))»

como a titular provou com segurança [pontos 54 e 55 da resposta e doc. 10 junto à resposta] e o INPI ora recupera:

Lux – Atualmente, o nome Paulo Maló é quase uma marca!

P.M. – A clínica é uma marca reconhecida internacionalmente. A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente, isso está dissociado. O nome Maló

é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria. Neste grupo, em todo o mundo, trabalham mais de duas mil pessoas. Na área da saúde, a Maló Clinic é a empresa portuguesa mais conhecida no planeta. Não há nenhum dentista no mundo que não nos conheça. Pode dizer mal ou bem, mas conhece ou, pelo menos, já ouviu falar.

Assim, e não obstante esta divergência da posição do requerente, certo é que o propósito com que o logótipo caducando foi registado - distinguir a titular e os estabelecimentos comerciais que explora - manteve-se inalterado durante o seu uso. E na perspetiva administrativa que ora defende, não se sente o INPI melindrado pela parte do referido Acórdão do TRL, em que se lê, por ocasião da redação dos depoimentos das testemunhas, que

muitos pacientes, depois da saída do referido requerido [ora requerente], perderam a confiança na aqui Requerente [ora titular] e que outros até chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente [ora titular].

Com efeito, estima este *Instituto* que a eventual perda de confiança dos utilizadores nos serviços prestados pela titular distinguida pelo logótipo caducando não traduz propriamente uma perda efetiva da qualidade dessa prestação em comparação com a prestada enquanto o requerente a integrou, não obstante o argumento deste em sentido contrário [ponto 71 do pedido]. Vai

assim o INPI ao encontro da jurisprudência³² que já se pronunciou no sentido de não obstante um consumidor médio poder ser influenciado no ato de compra de um produto com a *marca* que o assinala (que exibe um nome no sinal) imaginando que o indivíduo a quem pertence o nome tenha participado na criação desse produto, nada impede que as características e as qualidades desse produto continuem a ser garantidas pela empresa titular da *marca*; nestes casos não pode considerar-se que o sinal em causa seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência do produto que assinala.

No contexto fático que fundamenta o pedido em apreço, acredita o INPI que enquanto a situação jurídica da denominação social correspondente à titular existir e a sua qualidade de proprietária do logótipo caducando, não poderá concluir haver um uso enganoso deste logótipo pelo simples facto de o requerente ter deixado de integrar o respetivo corpo societário em 27.05.2019, e de ter deixado de exercer funções profissionais ao serviço da mesma em setembro desse ano [pontos 29 a 31 do pedido].

Ainda a propósito da denominação social que corresponde à titular, faz o INPI notar que o Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do registo de firmas e denominações*³³, dispõe no seu artigo 1.º que a sua atribuição é da responsabilidade do *Registo Nacional de Pessoas Coletivas* (a seguir RNPC), sendo que o artigo 32.º deste diploma determina no seu n.º 5 que

Quando, por qualquer causa, deixe de ser associado ou sócio pessoa singular cujo nome figure na firma ou denominação de pessoa coletiva, deve tal firma ou denominação ser alterada no prazo de um ano, a não ser que o

³² Por analogia com o regime jurídico das marcas, o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, *Emanuel, cit.*, pontos 48 e 49.

³³ Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Coletivas*, publicado no Diário da República n.º 110/1998 Série I-A de 13.05.1998.

associado ou sócio que se retire ou os herdeiros do que falecer consentam por escrito na continuação da mesma firma ou denominação.

Mais dispõe no seu artigo 60.º, sob a epígrafe «Perda do direito ao uso de firmas e denominações por violação dos princípios da verdade e novidade», que tanto o RNPC como os serviços de registo designados em despacho do presidente do Instituto dos Registos e Notariado, I.P.

deve declarar a perda do direito ao uso de firmas ou denominações quando se verificar terem sido violados os princípios consagrados nos artigos 32.º e 33.º

E embora o processo de declaração de caducidade em análise sugira a inexistência do consentimento do requerente à permanência do seu nome na denominação social que corresponde à titular, não tendo o INPI competência para avaliar da legalidade de denominações sociais e não tendo sido declarada pelo RNPC a perda do direito ao uso da mesma pela titular, não está este Instituto em posição de considerar a referida denominação social desconforme às disposições legais vigentes.

Daqui decorre que o INPI não pode aproveitar *per se* o argumento do requerente relativo à interpelação da titular [pontos 32 a 37 do pedido e docs. 15 e 16 anexados ao pedido] para se abster de *continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma*, por esse uso estar *condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica*, e informar os utentes do *terminus* da sua colaboração consigo (com o requerente).

Em conclusão, de acordo com o raciocínio administrativo *supra* desenvolvido, estima o INPI que o requerente não teve êxito em provar o uso enganoso do logótipo caducando que, a existir, ditaria a declaração da sua

caducidade com fundamento no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI, aplicável por remissão operada pelo artigo 298.º, n.º 2 do mesmo diploma.

III.

Da decisão sobre o pedido de declaração de caducidade

Do exposto, é proposto o **indeferimento** da pretensão do *requerente* e, consequentemente, a **manutenção da vigência do registo do logótipo n.º**

28812  **Clinica Malo**, por não se ter por provado o uso enganoso do logótipo caducando, previsto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI, aplicável aos logótipos por remissão operada pelo artigo 298.º, n.º 2 do mesmo diploma.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 25 de janeiro de 2024.

À consideração superior,

O Técnico Superior

Assinado por: **ANTÓNIO DANIEL SIMAS DOS SANTOS**
Num. de identificação: 13383786
Data: 2024.01.25 11:53:08+00'00'



LOGO

National Institute
of Industrial Property

EP 26
R26

Most Excellent Sir

NUNO AURELIANO

PRAÇA DE LONDRES, N.º 9, 2.º ESQ.

1000-192 LISBOA

Direction of Extinction of Rights

Ref. DED/20/2024/2185424	LOGOTYPE no 28812	Date: 2024.01.25
--------------------------	-------------------	------------------

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Logotype Registration no. 28812 CM CLÍNICA MALO

By means of this letter, Your Excellency is hereby notified that, regarding the aforementioned application, a rejection order was issued on 2024.01.25 (a copy of which is attached), and it is expected to be published in the Industrial Property Bulletin on 2024.01.30.

National Institute of Industrial Property

Best regards,

António Daniel Simas Santos

Campo das Cebolas – 1149-035 Lisboa, Portugal

Tel.: +351 21 881 81 00 | Fax: +351 21 887 87 17

Customer Service Line INPI: +351 21 881 81 88 | E-mail: servico_publico@inpi.pt

Website: <https://inpi.justica.gov.pt>

LOGO

National Institute
of Industrial Property

ep 27
A 27

DIRECTION OF EXTINGUISHMENT OF RIGHTS

I agree and, in the terms proposed, I **deny** the
application for a declaration of forfeiture.

25.01.2024

Digital signature

Under delegated authority from the Board of
Directors.

Rui Solnado da Cruz

Director

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Logotype Registration no. 28812

LOGO

LOGO

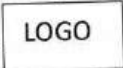
National Institute
of Industrial Property

EP28
#28

APPLICATION FOR DECLARATION OF FORFEITURE

LOGO

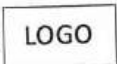
Logotype no. 28812

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P., an application for a declaration of forfeiture, pursuant to the provisions of Article 268, no. 2, subparagraph b), of the Industrial Property Code, applicable to logotypes by reference operated by Article 298, no. 2, of the same diploma, regarding the national logotype no. 28812 , on the grounds that it is deemed misleading to consumers.

I.

Regarding the logotype's history

1. Regarding the application for registration

On 02.08.2022, CLÍNICA DENTÁRIA DR. PAULO MALÓ DE CARVALHO, LDA., submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P. (hereinafter referred to as INPI) the registration application for the sign , as an establishment insignia, to distinguish its commercial establishment. The application was assigned the number 13680, which was published on page 4075 of the Industrial Property Bulletin (hereinafter, BPI) no. 11/2002, under the terms reproduced below:

IMAGE

On 31.10.2002 was formalized at INPI the change of entity identification, from CLÍNICA DENTÁRIA DR. PAULO MALÓ DE CARVALHO, LDA. to CONSULTÓRIO DE MEDICINA DENTÁRIA DR. PAULO MALÓ DE CARVALHO, LDA.

EP29
#29

2. Regarding the granting order

On 01.09.2003, the INPI expressed a favourable decision towards granting the establishment insignia, as it considered all legal formalities fulfilled and the absence of absolute and relative grounds for refusal.

Regarding the granting order, a publication was made on page 3811 of the BPI no. 10/2003, under the terms reproduced below:

IMAGE

Meanwhile, on 27.07.2005, was formalized a new change of entity identification, from CONSULTÓRIO DE MEDICINA DENTÁRIA DR. PAULO MALÓ DE CARVALHO, LDA. to CLÍNICA MALÓ, LDA. (hereinafter referred to as the holder).

3. Regarding the conversion into logotype

On 22.04.2013, by the occasion of the renovation of this register, the establishment insignia no 13860 was converted into the expiring logotype, having the holder been notified of it at the time¹.

II.

Regarding the declaration of forfeiture

1. Regarding the application

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho (hereinafter, the applicant) submitted an application for the declaration of forfeiture of the national logotype registration in question, in which he developed the following arguments:

¹ Notification with the reference DMP/10/2013/399044, dated 22.04.2013.

- i) The corporate name of the owner of this registration - CLÍNICA MALÓ LDA. - had been changed to MALO CLINIC S.A., in July of 2008 ²;
- ii) The holder was a national legal entity providing dental medical care, and the expiring logotype was used in the market for the holder to identify itself as such. Added that the sign MALO CLINIC was displayed at its headquarters in Lisbon and in other commercial establishments owned by the holder ³;
- iii) He was a prestigious dental surgeon, renowned for his innovative techniques and services, that in the 90s, developed the "All-on-4" or "All-on-Four" technique, widely recognized as the best treatment option for total replacement of the dental arch and he utilized patented technology that he had invented and developed ⁴;
- iv) He received several accolades for his medical services and his qualities in business management and leadership ⁵. He delivered lectures and trained dental professionals worldwide;
- v) The name "MALO," as he was also known in Portugal and internationally, was widely recognized by peers (dentists), partners, patients, and the general public, and it was a symbol of excellence in dental care for being unequivocal associated to him ⁶;
- vi) He had registered the expiring logotype and various trademarks with his name - "MALO" - in favour of the holder, as its shareholder and director/administrator, with the purpose to inform the public that the dental services provided by the holder were

² To demonstrate this, attached a commercial certificate with the access code 1140-3725-8539, in which the respective update of the corporate name is noted, namely in entry number 4, with the subject "*increase of capital and transformation into a public limited company*," identified as **document 1**, from which INPI reproduces the following excerpt: IMAGE.

³ To demonstrate this, attached a printout corresponding to the internet page, accessible at <https://www.maloclinics.com/introdução>, and the images IMAGE and IMAGE, corresponding to **documents 2, 3 and 4**, respectively.

⁴ To demonstrate this, he attached a printout of *Wikipedia*, titled "All-in-4" and the search results for Paulo Malo on *Google Patents*, identified as **documents 4 and 5**, respectively.

⁵ To demonstrate this, he attached various publications titled "Who is Paulo Maló?"; "Paulo Malo receives the Florentiae Rubrum Liliu award" and "Nobel Biocare awards Dr. Paulo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept" from Journal "Negócios", Dentalpro and Saúde Oral Magazines, and Nobel Biocare and Dental Asia, respectively, identified as **documents 6 to 10**.

⁶ To demonstrate this, he attached various declarations, identified as **documents 11 to 13**.

associated with his person, name, and image, considering his prestige and the quality of dental services he offered;

- vii) The use of the name "MALO" was known to consumers and was linked to his person, prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, thus continuing to attract numerous patients to the holder due to the perception that the respective services were related to him and to his recognized techniques;
- viii) Following the economic-financial crisis in 2008, he had been compelled to pledge to Novo Banco, S.A., his shares representing the share capital of the holder. He added that on 27.05.2019, after this banking institution decided to execute the pledge on the aforementioned representative shares and subsequently sold them to a third party⁷, he no longer had any direct or indirect stake in the holder and he had also been removed from the position of administrator although he continued to perform professional duties in there until September 2019.
- ix) In the context described in point viii), he had notified the holder that (1) it was prohibited from continuing to use the name "MALO" in any trademark and/or business name, as such use was conditioned on his integration into the respective capital and clinical management structure, and (2) it should inform clients that his collaboration with the commercial entity Malo Clinic had ended. However, the holder persisted in using the name "MALO" in its trademarks;
- x) On two occasions, in May 2020 and November 2022, he had urged the holder to cease using the name MALO in its distinctive trade signs⁸, without success;
- xi) The holder fraudulently used - through the use of his photographs (of the applicant), namely at the Almada clinic - *the sign MALO CLINIC, to create the impression in the market and among clients that he still collaborated with it, or that the services*

⁷ Namely, the commercial company *Risus Value, S.A.* owned by the *Atena II FCR Fund*, as specified in paragraph 24 of the pleadings.

⁸ To demonstrate this, he attached a letter with the subject "*challenge to change the name 'Malo Clinic, S.A., as well as the names and/or designations of other companies, in which the word 'Malo' appears, dated May 3, 2020, and another with the subject 'challenge to change the name of Malo Clinic, S.A., the trademarks, and the logo that use my name (Malo), as well as for the removal of domain names'*" dated November 10, 2022, identified as documents 14 and 15.

- provided under the expiring sign continued to be associated with his person/image and the prestige and reputation of his dental medicine techniques, which was untrue.*
- xii) At the end of 2019, he had initiated a collaboration with the commercial entity Prosperity Tower, Lda., with which he had entered into agreements for the provision of consulting and clinical services, as well as the use of image rights and trademarks incorporating his name "MALO" ⁹. In this regard, he clarified that this commercial entity had started using, with his consent, the European Union trademarks No. 018110496 "MALO Dental International," 016505661 "PMalo Dental Clinic," and 018170602 "PAULO MALO DENTAL," which he had applied for and subsequently transferred to it;
- xiii) The trademarks mentioned in (xii) were and continued to be intended to create in the market and among the public the accurate and ethically expected perception that he collaborated exclusively with Prosperity Tower, Lda., and the dental clinics affiliated with it;
- xiv) The preliminary injunction proceeding presented by the holder against him in the Intellectual Property Court (hereinafter, IPC) - to prevent the use of trademarks or designations such as "Malo Dental," "P Malo Dental Clinic," "Paulo Malo Dental" "Malo Dental International," or others similar - had been dismissed and confirmed by the Lisbon Court of Appeal (hereinafter, TRL) ¹⁰, in whose judgment it was stated ¹¹:

"(...) 2. The respondent, Paulo Maló, a licensed dentist, esteemed dental practitioner, creator of various innovative products and techniques, and internationally recognized by his peers, clients, and partners for his professional qualities and excellence in dental medicine, was a founding partner and successively the manager and chairman of the board of the applicant between its foundation on 16.03.1995 and 27.05.2019. He held the decision-making authority over all aspects of the company until then.

3. As its founder and managing partner, the respondent registered distinctive signs in favour of the Applicant, of which it is the holder, featuring the name "MALO," associating the activity of the applicant

⁹ To demonstrate this, he attached the respective authorization identified as **document 16**.

¹⁰ To demonstrate this, he attached the judicial decision of Lisbon Court of Appeal of November 22, 2022, process no 283/21.2YHLSB.L1, identified as document 17.

¹¹ Cf. pages 79, 86 and 113 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

ep33
#33

with the already well-known figure of the respondent and the quality of the clinical services provided by him.

8. The MALO CLINIC brand is known to consumers of dental care services.

74. The respondent's name "MALO" attracted many clients to the Applicant, making it meaningful to use them to identify dental medicine services.

75. What distinguished MALO CLINIC clinics and brands were the respondent's innovative techniques and his reputation and notoriety.

76. The reputation of the "Malo Clinic" brand was associated with the respondent Paulo Malo, who lent his name to the clinic.

77. Patients left the applicant after the respondent's departure because they wanted to be treated by him.

78. Even after the respondent's departure from the applicant, his images remained there for several months.

(...)

You could also read ¹²:

In fact, at the instance of the illustrious Attorneys of the Defendants, this witness was truly impressive regarding the prestige and excellent technical competence of the Defendant Paulo Malo. The witness stated: "He is an excellent surgeon. Probably the most well-known Portuguese dentist abroad." With this passage we believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of dentistry is clearly highlighted, namely, in surgery. In fact, it goes further in this domain. The witness also asserted: "That's why Malo Clinic has that name (Malo)." Also added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of Paulo Maló." This statement, in conjunction with the others mentioned in the justification of this fact, evidently proven, leads, in a crystal clear way (still bearing in mind the rules of experience in this matter), towards the wording that was reflected in the judgment. That is, the application for alteration of the wording pointed out by the applicant is by no means valid. Also, consider the testimonial statement given by the witness (...) (inquired via video conference from this Matosinhos Court). The witness is a dentist who has worked for both the Applicant and the Defendant Paulo Maló.

She stated that many people (clients/patients) sought the services of the Applicant with the purpose of being treated by Dr. Paulo Malo. She emphasized that he is: "An excellent professional. Of exceptional technical quality. I associate Paulo Malo with great notoriety." The statements made by this witness are absolutely enlightening regarding the high prestige of the mentioned Respondent and his technical competence. From here it is indicated, which is corroborated by the combination of the mentioned witnesses and the content of document 4 in question, that it makes perfect sense, in light of the free assessment of evidence by the first-instance judge and the rules of experience (with this evidence produced), to confirm the initial segment set for point 3 of the facts provisionally proven.

¹² Cf. pages 138-140 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

Moreover, the mentioned witness (...) was truly impressive in stating: "In a way, I associate the name Malo Clinic with the name Paulo Malo." She further reinforced in the following way: "At the time I joined, it was very important. Anyone who went to the clinic went because of the name Paulo Maló."

This evidence, with all due respect, is conclusive in confirming the wording set by the appealed court. Conversely, it disproves the lack of justification for the alteration of the wording proposed by the Appellant.

Regarding the testimony of the witness (...), a lawyer by profession who has been providing services in this area for the Appellant since its inception, it also does not lead to the intended wording.

First and foremost, it is essential to evaluate this testimony in conjunction with others, and it is certain that it emphasized that the Respondent Paulo Malo "is a highly reputable person" and that he was a person of his trust for many years. He further emphasized: "During the time I was there, the brand grew a lot around Paulo Malo" [applicant's underlining].

At last, you could read ¹³:

"Impressive regarding this fact was also the testimony of the witness (...), a German teacher, who is a patient of the Defendant Paulo Malo and objectively portrayed that, in contact with the services of the Applicant, he emphasized that he only intended to proceed with his treatment (which involved surgery) if it was provided by the defendant and by no other dentist. Despite the response indicating the exis of other dentists in the Applicant, he reaffirmed that he only wanted to be treated by the Defendant Paulo Malo.

Also, the testimony given by the witness (...), a dentist who provided services to the Applicant from July 2016 to February 2021, stated confidently and coherently that many patients, after the departure of the mentioned defendant, lost confidence in the Applicant, and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the Applicant.

78. After the departure of the defendant from the applicant, his images still remained there for several months."

The judge based his conviction on this fact on the testimonies of the witnesses (...). Indeed, these witnesses asserted such a fact, and the witness (...) explicitly stated that in the Clinic of the Applicant in Almada, the second showcase inside with vinyl featuring photos of Paulo Malo remained for a long time".

(...) In this particular matter, one cannot forget the decisive contribution of the defendant Paulo Malo to the prestige enjoyed by the petitioner in the relevant economic sector - in the field of dentistry and clinics of that nature.

It is fair to assert, without hesitation, that the "face of Malo Clinic" is the "face of Paulo Malo"

[applicant's underlining].

¹³ Cf. pages 157-159 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

ep35
#35

- xv) The party reiterated that the use of distinctive signs with the name "MALO", including the expiring logotype, was inseparably linked to his prestige, reputation, competence, and innovation in the dental medicine services it provided, whereby the qualities of dental medicine services associated with the designation "MALO," in the public's perception, could not be established in connection with the logotype in question, since his collaboration with the commercial company that operated it had ended in September 2019. On the contrary, it emphasized that the mentioned qualities associated with the designation "MALO" were related to the activity and brands of the commercial company Prosperity Tower, Lda.;
- xvi) The expiring logotype conveyed a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by Malo Clinic were linked to him and his services. Therefore, the use of this logotype misled the public regarding the quality of the services, as it influenced consumers to acquire dental medicine services bearing the MALO brand, imagining that it was somehow involved in those services. This resulted in the existence of effective deception or a sufficiently serious risk of deception [points 64 to 72] ¹⁴;
- xvii) The holder could not guarantee the quality of dental medicine services, as he no longer collaborated with the entity.

¹⁴ And recalled the judicial decision of European Union Court of Justice of March 30, 2006, Emanuel process no C-259/04, EU:C:2006:215, points 46-49, where you can read; "46. And, however, when dealing with a brand that corresponds to a person's name, the public policy reason justifying the prohibition decreed by Article 3(1)(g) of Directive 89/104 from registering a brand capable of misleading the public, namely consumer protection, should lead to questioning the risk of confusion that this brand may generate in the mind of an average consumer, especially when the person whose name corresponds to the brand originally personified the products with that brand. 47. However, cases of refusal of registration referred to in Article 3(1) of Directive 89/104 presuppose that the existence of actual deception or a sufficiently serious risk of deception of the consumer can be considered proven (judgment of March 4, 1999, Consorzio per la tutela el formaggio Gongonzola, C-87/97, Collect., p. 1-1301, No. 41). 48. In the present case, although an average consumer may be influenced in his purchase of a piece of clothing with the brand 'ELIZABETH EMANUEL,' imagining that the appellant in the main proceedings participated in the creation of that piece of clothing, the characteristics, and qualities of the said piece of clothing continue to be guaranteed by the company holding the brand. 49. Consequently, it cannot be considered that the designation 'Elizabeth Emanuel' is, by itself, capable of deceiving the public as to the nature, quality, or origin of the goods it designates".

In summary, he concluded that the forfeiture of the logotype in question should be declared due to the potential for misleading the public, in accordance with Article 268, paragraph 2, letter b), of the Industrial Property Code (hereinafter, IPC), applicable to logotypes by remission per Article 298, no. 2, of the same diploma.

On 03.07.2023, the INPI attempted to notify ¹⁵ the application for the declaration of forfeiture to the holder, through its attorney, at the time, José Blanco Gonzalez, in accordance with Article 269, paragraph 3 of the IPC; however, the notification was returned. On 17.07.2023, the INPI repeated the aforementioned notification ¹⁶, through email message, having received the delivery confirmation email message.

2. Regarding the response to the application

On 02.08.2023, the holder, represented by its attorney Nuno Aureliano, presented a response to the application for the declaration of forfeiture in which it developed the following arguments ¹⁷:

- a) The holder possessed the logotype, eight national trademarks ¹⁸, eight European Union trademarks ¹⁹, and four internet domain names ²⁰;
- b) The signal *MALO CLINIC* was displayed on the headquarters building, as well as on the doors and windows of the clinics in Leiria and Faro. It was also used on institutional folders, appointment cards, and envelopes in her clinics, marketing campaigns, a catalog of Portuguese Pharmacy Points, and an outdoor poster in Leiria. Internally, as part of the repositioning and evolution of the expiring trademark, Usage Guidelines for the

¹⁵ Notification with the reference DED/20/2023/2139270, sent in the form of a registered letter with acknowledgment of receipt, as indicated below: IMAGES.

¹⁶ Notification with the reference DED/20/2023/2142601, as indicated below: IMAGES.

¹⁷ Institute's Note: This institute merely presents in this Decision the relevant arguments of the holder concerning the basis of the present application for the declaration of expiration, namely, the possible deceptive use of the expiring mark.

¹⁸ National trademarks ns 427163 IMAGE, 465628, IMAGE, 465629 IMAGE, 465630, image, 553968 IMAGE, 554107, IMAGE, 555091, IMAGE, 556246, IMAGE.

¹⁹ European Union Trademarks ns 004577607 IMAGE, 006699599 IMAGE, 007029051 IMAGE, 007030489 IMAGE, 007074859 IMAGE, 007091994 IMAGE, 007092117 IMAGE, 015545932 IMAGE.

²⁰ Maloclinic.com, maloceramics.com, maloeducation.com and malogroup.com.

Trademark had been developed, and the rebranding had been the subject of published articles;

- c) The applicant lacked legitimacy to file the current application for the declaration of forfeiture, as he had been declared Insolvent by a judgment taken by the Lisbon District Court, a situation that had gained public attention, namely through publications in the "Negócios" newspaper. In this regard, it was petitioned that the INPI not consider the aforementioned application (points 34 to 38 and 377 to 386).
- d) The application for the declaration of forfeiture lacked foundation, as it presented an untrue version of the relevant legal facts and distorted doctrine ²¹ and case law ²², especially concerning the claim that the expiring sign conveyed a connection to the applicant's activity (points 1, 390 to 395, and 402).
- e) Refuted the arguments suggesting that the applicant held patents or had invented any process and was a successful entrepreneur. On the contrary, emphasized that the applicant was merely an insolvent individual.
- f) It was surreal for the applicant to claim that (f.1) the name MALO (...) was a symbol of excellent dental medical quality due to an unequivocal personal association with Dr. Paulo Malo, (f.2) until September 2019, the use of the trademarks and other distinctive trade signs (...) with the name MALO by Malo Clinic was always linked to Dr. Paulo Malo, his prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, and (f.3) the use of the name MALO on the Malo Clinic's distinctive signs (...) had attracted and continued to attract numerous patients to Malo Clinic due to the perception that their dental medicine

²¹ Namely Pedro Sousa e Silva by saying "it should be used with prudence": "the holder of the mark that corresponds to the name and surname of the creator and first manufacturer of the products bearing that mark cannot, solely due to this particularity, be deprived of their rights on the grounds that the said mark misleads the public when that holder legally acquired, through an assignment, a mark consisting solely of the creator's surname and all the creative assets of the company manufacturing the products bearing it" in Sousa e Silva (2020), Industrial Law (2nd edition) Coimbra: Almedina p. 447.

²² In particular, the judicial decision of the General Court of May 14, 2009, Fiorucci/OHMI- Edwin (ELIO FIORUCCI), Case T-165/06, EU:T:2009:157, paragraph 30, where it was stated: "It cannot be concluded from the mere identity between a mark and an estate that the relevant public will think that the person whose estate constitutes the mark designed the products bearing that mark"; "the use of marks consisting of an estate is a widespread practice in all commercial sectors, and the relevant public is well aware that behind each patronymic mark, there is not necessarily a designer with the same name".

services were related to Dr. Paulo Malo and his recognized techniques [points 53 and 396].

- g) It highlighted an excerpt from an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, in which the applicant had mentioned that *"Malo Clinic had nothing to do with Paulo Maló. (...) that is dissociated. The name Maló belongs to the clinic; I don't associate it with myself. The clinic's scale allowed it to gain its own identity (...)"* (points 54 and 55).
- h) The applicant was not *"a symbol of excellent dental medical quality"*. In this regard, it attached an email in which an applicant's paciente criticized the service he had personally provided to him (307 to 310).
- i) The applicant's contribution to the performance of Malo Clinic's functions was not significantly representative of the overall services provided, and its commercial activity had never depended on the services (...) provided by the applicant, adding that it maintained the levels of billing after the departure of the applicant from the administration (points 223 to 227 and 229 to 306).
- j) Since the cessation of the applicant's functions (administrative/executive and professional) in the corresponding commercial company (to the holder) in September 2019, it continued to ensure the characteristics and quality of the services provided in its clinics. This was recognized by dentists, partners, patients, and the general public, as well as continued to promote national and international courses, to participate in congresses, and to write scientific articles related to dental medicine. It advertised all courses and lectures through social media, namely on the Instagram page "malocliniceducation" and the LinkedIn page "MALO CLINIC Research, Development, and Education," emphasizing the lack of contribution to general medical education and the applicant's involvement in these activities, including the drafting of scientific articles between 2019 and 2023 (points 313 to 316 and 340 to 356).
- k) The holder had its own business reputation, independent advertising and marketing, revenues that demonstrated the applicant's minimal contribution to its commercial activities, (...) a recognized clientele, and scientific activities exclusively developed by its collaborators. It emphasized that it had no interest in being associated with an insolvent

ep 39
IP 39

individual (the applicant), as it would be embarrassing for its business reputation (points 39, 52, and 397 to 399).

- l) Regarding the decision issued by the TPI and confirmed by the TRL ²³, in the case law no. 283/21.2YHLSB.L1, it highlighted that the registration or use of the trademarks and other distinctive trade signs by the applicant and third parties had not been considered by these courts. They had only ruled on the practice of unfair competition (...). In this sense, it emphasized that the decisions taken on the preliminary injunction proceedings were irrelevant to the current legal situation (points 186 to 188).
- m) The commercial company Prosperity Towers, Lda served as a vehicle through which the applicant received income and licensed his trademarks ²⁴ to third parties.
- n) In June 2021, it had filed an application for the declaration of invalidity of the applicant's European Union trademarks based on bad faith and similarity to an earlier mark of its ownership. On 01.02.2023, the Cancellation Division of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) had granted the applications for invalidity of the European Union trademarks No. 018110496 "MALO Dental International" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL"; a decision had not yet been made regarding the European Union trademark No. 016505661 "PMalo Dental Clinic" (points 138, 140, 154, 156, 169, and 170).
- o) The current application for the declaration of forfeiture was part of a procedural and proceeding strategy, parallel to the filing of similar applications in other national registers of its ownership ²⁵ and in response to pending legal actions in the Intellectual Property Court (TPI).
- p) On 28.06.2023, filed a new legal action against the commercial companies Mdic Dental Clinic, Lda., and Ramirez Fernandes - Medicina Dentária e Reabilitação, Lda., for the cessation of illegal use of the denomination "Malo Dental"; this legal action was pending in the TPI under the case law no. 147/23.5YHLSB, and these commercial companies had

²³ The Judicial Decision of Lisbon Court of Appeal process no 283/21.2YHLSB.L1 cit..

²⁴ European Union Trademarks nos 018110496 "MALO Dental International", 016505661 "PMalo Dental Clinic" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL".

²⁵ Logotype 28812 IMAGE, and national trademarks ns. 465628 IMAGE, 465629 IMAGE, 465630 IMAGE, 553968 "MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESOURCES", 554107 IMAGE, 555091 IMAGE, and 556246 IMAGE.

responded based on the contestation of all distinctive signs of its ownership (points 118 to 120 and 189 to 192).

- q) The applicant's claim for exclusive rights over the name "MALO" was questionable, and to support this, it mentioned other registrations ²⁶ that contained the verbal element "MALO". It added that, at the time of registering the expiring sign, the applicant had authorized the use of the name MALO, and it was not legally admissible to revoke (...) such consent, a situation that would result in an abuse of right (points 406 to 418);
- r) The signal "*Malo Clinic*" was known to consumers of dental care services and was recognized as a prestigious or, at least, a well-known mark. To support this, it attached documents demonstrating the recognition of its commercial activity and trademarks (points 219 and 318 to 339).

It concluded by asserting that the application for the declaration of forfeiture lacked both factual and legal grounds.

The response to the application for the declaration of forfeiture was duly notified to the applicant ²⁷.

3. Regarding the assessment of the facts and the law.

After presenting the administrative history of the logotype in question and the factual and legal reasons underlying the submission of the application for the declaration of its forfeiture, it is time for the INPI to express its opinion on its merit.

²⁶ Namely, the trademark no 398664 "MALO" and the European Union trademarks nos 000108258 "MALO", 001193143 IMAGE, and 003286036 IMAGE.

²⁷ Notification with the reference DED/05/2023/2158619, of 26.09.2023, having been subsequently notified of the addition of the missing documents mentioned in the response, by notification with the reference DED/05/2023/2175973, of 13.12.2023.

ep41
#41

The INPI deems it is appropriate to begin by recalling that a logotype is an industrial property right, that, as determined by Article 281 of the CPI, consists of a sign used to distinguish an entity that commercialize products or provides services.

Through registration, the holder acquires the right of ownership and exclusivity of the logotype to distinguish an entity for the products and/or services (positive content) and simultaneously, the holder obtains the right to prevent third parties, without their consent, from using any identical or confusing sign destined to individualize an identical activity and that could cause a risk of confusion or association in consumers spirit (negative content - Article 293 of the same diploma)

28.

For what matters in the present application for the declaration of forfeiture, the INPI emphasizes that the CPI accommodates in Article 268, paragraph 2, letter b), applicable to logotypes by remission per Article 298, no. 2, of the same diploma, the deceptive use of the logotype, by supervening fact, as a basis for such declaration. In other words, it is considered a consequence of the deceptive use that the holder or a third party, with his consent, makes of it.

Here is at stake the *principle of truth of the logotype*, which applies both to its registration, as the deceptive nature of the logotype is a ground for refusing its registration, and to its subsequent use, serving as a basis for the declaration of its forfeiture. In accordance with this principle, embraced in Article 288, paragraph 3, letter d) of the CPI, logotypes cannot consist of signs likely to mislead the public about the activity of the entity that which aims to distinguish. The INPI believes that although the legislator of industrial property specified in Article 268, paragraph 2, letter b) of the CPI, the misleading of the public about the nature, quality, and geographical origin of the products and/or services indicated by the trademark, by using the term "*namely*" before this clarification, it embraced other situations of deceptive use such as the doctrine mentions ²⁹, including the respective *authorship*, understood as the business origin.

²⁸ Cf. Couto Gonçalves, L (20088). "*Uso da Marca*", *Direito Industrial* (Vol. C). Coimbra: Editions, Almedina, p. 371-372.

²⁹ Sousa e Silva, p. cit. 347.

EP42
#42

For the deceptive use to serve as a basis for the declaration of forfeiture of the logotype, it is necessary for the applicant of the declaration of forfeiture to provide solid evidence that there is indeed deceptive of its use ³⁰.

Now, considering that, according to the aforementioned Article 281 of the CPI, a logotype can consist of a sign or set of signs (...) appropriate for distinguishing the entity that provides services and commercialize products, and that, in the present case, the expiring logotype - IMAGE - accurately reproduces its business source - MALO CLINIC - the INPI believes that, in essence, it fulfils the distinctive function expected of it, that's why believes that there is no deceptive use of it. With effect, when faced with the signal - IMAGE- to identify in the market an entity that provides dental medical services, which was recognised by the applicant (points 8 and 9 of the application) the respective user confidently understands that they are provided by a clinic called Malo, which accurately corresponds to the truth; the logotype fully adheres to the *principle of truth*.

It is evident that the INPI does not disregard the applicant's contribution to the recognition of the name "Malo" and, consequently, to the expiring logotype and to the entity that it distinguish in the provision of dental medicine services, as judicially acknowledged, as read in the aforementioned judicial decision from the TRL ³¹, which is reproduced in the relevant part

We believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of Dental Medicine, particularly in terms of surgery, is clearly highlighted.

It also does not overlook that the establishment of the holder may have been inspired by this name, as expressly mentioned, as highlighted by the court

"That's why Malo Clinic has that designation (Malo)". It was further added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of Dr. Paulo Malo".

³⁰ The judicial decision of European Union Court of Justice, 4 march 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, process C-87/97, EU:1999:115, point 41.

³¹ Judicial decision from Lisbon Court of Appeal, process no 283/21.YHLSB.L1, cit.

ep43
#43

However, this Institute cannot fail to recognize the legal existence of a company name in its distinctive element – MALO CLINIC – to the owner of the expiring logotype, in which that name figures, neither that it is that one that is distinguished by this logotype.

It was the applicant himself who registered several trademarks and the expiring logotype with his name - "MALO" - on favour of the holder, as he stated (points 21 and 22 of the application), in the capacity of a shareholder and director/administrator, with the aim of informing the public that the dental services provided by the holder were related to his person, name, and image, considering his prestige. Furthermore, he acknowledged that the expiring logotype conveys a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by the holder are connected to himself (points 64 to 72 of the application). Nevertheless, the applicant's position is not entirely indisputable, as during an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, he stated that

"Malo Clinic has nothing to do with Paulo Maló. In my mind, that is dissociated. The name Maló belongs to the Clinic; I don't associate it with myself. The size of the clinic allowed it to gain its own identity (...)"

as the holder reliably proved [points 54 and 55 of the response and doc. 10 attached to the response] and INPI now recovers:

IMAGE

Thus, despite this discrepancy in the applicant's position, it is certain that the purpose for which the expiring logotype was registered – distinguish the holder and the commercial establishment explored by it - remained unchanged during its use. And from the administrative perspective it currently advocates, the INPI is not troubled by the part of the aforementioned judgment from the TRL, that states, during the drafting of witness statements, that

many patients, after the departure of the mentioned required (now applicant), lost confidence in the present applicant (now holder), and others even postponed scheduled

ep44
R44

surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the applicant (now holder).

Indeed, this Institute believes that the potential loss of confidence by users in the services provided by the holder distinguished by the expiring logotype does not necessarily translate into the actual loss of quality compared to what was provided when the applicant was involved, despite the argument presented by himself to the contrary (point 71 of the application). The INPI aligns itself with judgements ³² that has already ruled that although an average consumer may be influenced when purchasing a product with a brand that displays a name in the symbol, imagining that the individual whose name it is has participated in creating that product, it does not prevent the characteristics and qualities of that product from continuing to be guaranteed by the company that owns the trademark. In these cases, the symbol itself cannot be considered inherently likely to deceive the public regarding the nature, quality, or origin of the product it marks.

In the factual context underlying the present application, the INPI believes that as long as the legal status of the corporate name corresponding to the holder exists, and its role as the owner of the expiring logotype, it cannot conclude that there is deceptive use of this trademark simply because the applicant ceased to be part of the corporate body on May 27, 2019, and stopped performing professional functions for the same in September of that year (points 29 to 31 of the application).

Regarding the corporate name corresponding to the holder, the INPI notes that Decree-Law No. 129/98 of May 13, which establishes the legal regime for the registration of firms and denominations ³³, states in its article 1 that its attribution is the responsibility of the National Register of Legal Persons (hereinafter RNPC), and Article 32 of this diploma determines in paragraph 5 that

When, for any reason, an individual associated or partner whose name appears in the firm or name of a legal person ceases to be associated or a partner, such firm or

³² By analogy, the judicial decision of European Union Court of Justice, Emanuel, cit., points 48 and 49.

³³ Decree-Law No. 129/98, of May 13, which establishes the legal regime of the National Register of Collective Persons, published in the Official Gazette No. 110/1998, Series I-A of 13.05.1998.

CP45
JRS

name must be changed within one year, unless the withdrawing associate or partner, or the heirs of the deceased, consent in writing to the continuation of the same firm or name.

It further states Article 60, under the heading "Loss of the right to use firms and denominations due to violation of the principles of truth and novelty," that both the RNPC and the registration services designated by the order of the president of the Institute of Registries and Notary Services, I.P.

must declare the loss of the right to use firms or denominations when it is found that the principles enshrined in Articles 32 and 33 have been violated

Although the forfeiture declaration proceeding under review suggests the absence of the applicant's consent for the continued use of his name in the corporate name corresponding to the holder - MALO CLINIC S.A. - and since the INPI does not have the competence to assess corporate names and the loss of the right to use it by the holder has not been declared by the RNPC, this Institute is not in a position to consider the said corporate name as non-compliant with current legal provisions.

Hence, the INPI cannot *per se* use the applicant's argument regarding the notification to the holder (points 32 to 37 of the application and docs. 15 and 16 attached to the application) to refrain from *continuing to use his name "MALO" in any trademark and/or firm*, as such use is *conditioned on its integration into the respective capital and management structure of the clinic and informing patients of the termination of its collaboration with him (with the applicant).*

In conclusion, according to the administrative reasoning *supra* developed, the INPI estimates that the applicant did not succeed in proving the deceptive use of the expiring logotype, which, if it existed, would dictate the declaration of its forfeiture under Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI, applicable to logotypes by remission of the Article 298, no 2, of the same diploma.

III.

LOGO

National Institute
of Industrial Property

EP 46
IP 46

The decision regarding the application for declaration of forfeiture

In light of the above, the rejection of the applicant's claim is proposed, and consequently, the maintenance of the registration of the national logotype no. 28812 - IMAGE - as the deceptive use of the expiring, foreseen in Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI, applicable to logotypes by remission of the Article 298, no 2, of the same diploma, has not been proven.

Nation Institute of Industrial Property, January 25, 2024

For higher consideration,

The senior technical specialist

Digital Signature

IMAGE

A madadora,
Catarina Mendes Pereira

ER17
ID17



ORDEM DOS ADVOGADOS

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03

Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

Dr.(a) Inês de Oliveira Pereira

CÉDULA PROFISSIONAL: 64463L

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Certificação de traduções de documentos

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Catarina Mendes Pereira

Cartão de Cidadão n.º 144039060ZX3

OBSERVAÇÕES

Certificação da tradução para língua inglesa do documento anexo redigido em língua portuguesa realizada por Catarina Mendes Pereira.

EXECUTADO A: 2024-02-02 16:59

REGISTADO A: 2024-02-02 17:02

COM O N.º: 64463L/120

Poderá consultar este registo em <http://oa.pt/atos>
usando o código 45259765-966317



Translation Certificate

Inês de Oliveira Pereira, attorney, bearer of professional license no. 64463L, of the Lisbon District Council of the Portuguese Bar Association, with professional domicile in Praça de Londres, no. 9, 2nd Left, 1000-192 Lisbon, certifies that Catarina Mendes Pereira, trainee lawyer, bearer of professional license no. 48318L, with the same professional domicile, made the translation into English of the attached document written in Portuguese, which together with the translation is attached.

Lisbon, February 02, 2024

The Attorney At Law,



NIPC 518560867
Praça de Londres n.º 9, 2.º Esq., 1000-192 Lisboa
Tel. + 351 215 899 495. Fax: + 351 211 601 259
E-mail: geral@naadvogados.com

The Translator,

Catarina Mendes Pereira

Registration no. 64463L/112, made on February 02, 2024, in the online register of the Portuguese Bar Association [Article 38 of Decree-Law No. 76-A/2006, of March 29, 2006; Ordinance No. 657-B/2006, of 29 June and Article 196.º, No. 2, of Law No. 145/2015, of 9 September].

Free service.



DECLARATION

I, the undersigned, do hereby declare that the information provided in this document is true and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that any false or misleading information provided may result in legal action being taken against me.

MA
MUNICIPAL AUTHORITY
2017/18/19
10/10/2019
10/10/2019

[Signature]
10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

10/10/2019

EP1
P1

Exmo. Senhor Dr.
NUNO AURELIANO
PRAÇA DE LONDRES, Nº 9, 2.º ESQ.
1000- 192 LISBOA

Direção de Extinção de Direitos

Ref. DED/05/2024/2185434	MARCA NACIONAL n.º 427163	Data: 2024.01.25
--------------------------	------------------------------	------------------

Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo de MARCA NACIONAL n.º
427163 MALOCLINIC

Pelo presente ofício, fica V. Exa. notificado de que, sobre o pedido em epígrafe, foi proferido, em 2024.01.25, **despacho de indeferimento** (de que se junta cópia), que será, previsivelmente, publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 2024.01.30.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Com os melhores cumprimentos,

António Daniel Simas Santos

DIREÇÃO DE EXTINÇÃO DE DIREITOS

Concordo e, nos termos propostos,
indefiro o pedido de declaração de
caducidade.

25.01.2024

**Rui
Solnado
da Cruz**

Digitally signed by Rui Solnado
da Cruz
DN: c=PT, title=Diretor/a,
o=Instituto Nacional da
Propriedade Industrial,
sn=Solnado da Cruz,
givenName=Rui, cn=Rui Solnado
da Cruz
Date: 2024.01.25 12:36:47 Z

Por subdelegação de competências
do Conselho Diretivo.

Rui Solnado da Cruz
Diretor

**Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo da marca
nacional n.º 427163 MALOCLINIC.**

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE

MALOCLINIC

Marca nacional n.º 427163

Em 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo De Carvalho, apresentou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P., um pedido de declaração de caducidade, ao abrigo do disposto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial, da marca nacional n.º 427163 **MALOCLINIC**, por considerar que a mesma induz os consumidores em erro.

I.

Do histórico da marca

1. Do pedido de registo

Em 22.01.2008, MALÓ CLINIC LDA., apresentou no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P. (doravante, INPI) o pedido de registo do sinal **MALOCLINIC**, a título de marca, para assinalar os serviços:

«Arte dentária; cirurgia estética; clínicas»,

inseridos na classe 44, segundo a Classificação Internacional, de produtos e de serviços, do Acordo de Nice de 1957, entretanto revisto e modificado.

Ao pedido foi atribuído o n.º 427163, o qual foi objeto de publicação de páginas 31 do *Boletim da Propriedade Industrial* (a seguir, BPI) n.º 29/2008, de 11.02.2008, para apresentações de eventuais reclamações.

2. Do despacho de concessão

Em 18.04.2008, o INPI pronunciou-se no sentido da concessão da marca por considerar cumpridas todas as formalidades legais e inexistentes os motivos absolutos e relativos de recusa.

Do despacho de concessão, foi feita publicação a páginas 59 do BPI n.º 84/2008, de 29.04.2008, tendo a, à altura, *titular* disso sido notificada¹.

Entretanto, em 06.08.2013, foi formalizada no INPI a mudança de identificação, de MALÓ CLINIC LDA., para MALÓ CLINIC S.A. (a seguir, titular).

II.

Do pedido de declaração de caducidade

1. Do pedido

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho* (a seguir, requerente) apresentou um pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional em apreço, no qual desenvolveu os seguintes argumentos:

- i) A titular era *uma sociedade de direito nacional* que prestava *cuidados médicos dentários* e a marca caducanda encontrava-se exposta na respetiva sede em Lisboa²;
- ii) Era *um prestigiado cirurgião dentário, conhecido pelas suas técnicas e serviços inovadores*, que, *nos anos 90*, tinha desenvolvido a *técnica (...) «All-on-4» ou «All-on-Four» ou «All-in-Four»*, amplamente reconhecida como a melhor opção de

¹ Notificação com a referência DM/05/2008/126521, datada de 18.04.2008.

² Para o demonstrar, juntou uma impressão correspondente à *página de internet*, acessível em

<https://www.maloclinics.com/introdução>, e as imagens correspondentes aos **documentos 1, 2 e 3**, respetivamente.



tratamento para uma substituição total da arcada dentária e utilizava tecnologia patenteada que tinha inventado e desenvolvido³

iii) Tinha recebido várias distinções pelos seus serviços médicos e pelas suas qualidades empresariais de gestão e liderança⁴, dava palestras e [formava] profissionais de medicina dentária em todo o mundo;

iv) O nome «MALO», como também era conhecido em Portugal e internacionalmente, era sobejamente conhecido por todos os pares (médicos dentistas), parceiros, pacientes e público em geral e era um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação a si⁵;

v) Tinha registado várias marcas com o seu nome - «MALO» - a favor da titular, na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio e qualidade dos (...) serviços dentários que prestava;

vi) A utilização das marcas com o nome «MALO» era conhecida dos consumidores e estava associada à sua pessoa, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária, pelo que continuava a atrair inúmeros doentes para a titular, devido à perceção de que os respetivos serviços (...) [estavam] relacionados consigo e com as suas técnicas reconhecidas;

vii) No seguimento da crise económico-financeira (...) em 2008, tinha sido forçado a dar de penhor ao Novo Banco, S.A., as suas ações representativas do capital social da titular. Acrescentava que, em 17.05.2019, após esta entidade bancária ter decidido executar o penhor sobre as referidas ações representativas

³ Para o demonstrar, juntou impressões do Wikipédia, intitulada «All-in-4», e dos resultados de pesquisa do nome «Paulo Malo» no Google Patents, que identificou como **documentos 4 e 5**, respetivamente.

⁴ Para o demonstrar, juntou diversas publicações, intituladas «Quem é Paulo Maló?», «Paulo Malo recebe Prémio FLorentiae Rubrum Liliu» e «Nobel Biocare awards Dr. Palo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept», do Jornal de Negócios, das Revisas Dentalpro e Saúde Oral e da Nobel Biocare e Dental Asia, respetivamente, que identificou como **documentos 6 a 10**.

⁵ Para o demonstrar, juntou declarações de terceiros, que identificou como **documentos 11 a 13**.

e, posteriormente, tê-las vendido a um terceiro⁶, tinha deixado *de ter qualquer participação, direta ou indireta, na titular e tinha sido destituído do cargo de administrador desta, apesar de ter continuado a exercer funções profissionais na mesma até setembro de 2019;*

viii) No seguimento do contexto descrito no ponto **vii)** tinha comunicado à titular que esta **(1)** ficava proibida de continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma, uma vez que esse uso estava condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica, e **(2)** devia informar os utentes de que tinha terminado a sua colaboração com a sociedade comercial *Malo Clinic*. Contudo, a titular [persistia] na utilização do nome «MALO» nas suas marcas;

ix) Por duas ocasiões, em maio de 2020 e em novembro de 2022, tinha interpelado a titular para cessar a utilização do nome «MALO» nos sinais distintivos de comércio de que a mesma era proprietária⁷, sem sucesso;

x) A titular usava de forma fraudulenta - pelo uso de fotografias suas (do requerente) nomeadamente na clínica de Almada - a marca MALO CLINIC, para criar a convicção no mercado e nos utentes de que ainda [colaborava] com a mesma, ou de que os serviços (...) prestados sob o sinal caducando [continuavam] (...) relacionados com a sua pessoal imagem e com o prestígio e reputação das suas técnicas de medicina dentária, o que não era verdade;

xi) No final de 2019, tinha iniciado uma colaboração com a sociedade comercial *Prosperity Tower, Lda.*, com a qual tinha celebrado acordos para a prestação de serviços de consultoria e clínicos e para utilização de direitos de imagem e de marcas que empregassem o seu nome «MALO»⁸. Neste sentido, esclarecia que esta sociedade comercial tinha passado a utilizar, com o seu

⁶ Designadamente a sociedade comercial *Risus Value, S.A.*, detida pelo *Fundo Atena II FCR*, conforme precisou [ponto 24 do articulado].

⁷ Para o demonstrar, juntou uma carta com o assunto «Interpelação para alteração da firma 'Malo Clinic, S.A., assim como das firmas e/ou denominações das demais sociedades, em que figure a palavra 'Malo'», datada de 3 de maio de 2020, e outra com o assunto «Interpelação para alteração da firma *Malo Clinic, S.A.*, das marcas e do logótipo que utilizam o meu nome (Malo), assim como para remoção dos nomes de domínio», datada de 10 de novembro de 2022, que identificou como documentos 14 e 15.

consentimento, as marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL», por si requeridas e posteriormente transferidas para a mesma;

xii) As marcas referidas em (xi) tinham e continuavam a ter a intenção de criar no mercado e no público (...) a percepção, correta e eticamente exigível, de que colaborava (...) exclusivamente com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda., e com as clínicas dentárias parceiras da mesma;

xiii) A providência cautelar intentada pela titular contra si junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (a seguir, TPI) - para impedir o uso de marcas ou denominações «Malo Dental», «P Malo Dental Clinic», «Paulo Malo Dental», «Malo Dental International» ou outras similares (...) - tinha sido indeferida e confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa (a seguir, TRL)⁹, em cujo Acórdão se lia¹⁰:

«(...) 2. O requerido, Paulo Maló, licenciado em Medicina Dentária, reputado médico dentista, criador de vários produtos e técnicas inovadoras e internacionalmente reconhecido pelos seus pares, clientes e parceiros pelas suas qualidades profissionais e excelência do seu trabalho na medicina dentária, foi sócio fundador e sucessivamente gerente e presidente do conselho de administração da requerente entre a fundação em 16.03.1995 e 27.05.2019, sendo por ele que passava a decisão de todos os destinos da sociedade até então;

3. Enquanto seu fundador e sócio-gerente, o requerido registou a favor da Requerente os seguintes sinais distintivos, de que esta é titular, onde figura o nome do requerido "MALO" a fim de associar a atividade da requerente à já então conhecida figura do requerido e à qualidade dos serviços clínicos por si prestados (...);

8. A marca MALO CLINIC é conhecida dos consumidores de serviços de cuidados dentários;

(...)

74. O nome 'MALO' do requerido atraiu muitos clientes para a Requerente, fazendo sentido usá-lo para identificar os serviços prestados na área da medicina dentária.;

⁸ Para o demonstrar, juntou a respetiva autorização, que identificou como **documento 16**.

⁹ Para o demonstrar, juntou o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 22 de novembro de 2022, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, que identificou como **documento 17**.

¹⁰ Cfr. páginas 79, 86 e 113, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

75. O que distinguia as clínicas e marcas MALO CLINIC eram as técnicas inovadoras do requerido e a reputação e notoriedade deste;

76. A reputação da marca "Malo Clinic" estava associada ao requerido Paulo Malo, que deu o nome à clínica;

77. Pacientes deixaram a requerente após a saída do requerido, porque queriam ser tratados por este;

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele.

(...)

Mais se lia¹¹:

Aliás, a instâncias dos Ilustres Mandatários dos Recorridos, a presente testemunha foi deveras impressiva quanto ao prestígio e excelente competência técnica do Requerido Dr. Paulo Malo.

Assim referiu:

"É um excelente cirurgião. Provavelmente o médico dentista português mais conhecido no estrangeiro". Com esta passagem julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia.

Aliás, vai mais longe nesse domínio. Afirmou ainda que: "Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)". Acrescentou ainda: "Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo".

Este depoimento, em conjugação com os demais aludidos na fundamentação deste facto indiciariamente provado, caminham, de forma cristalina (tendo ainda presentes as regras da experiência nesta matéria), para a redação que ficou plasmada na sentença. Isto é, não colhe, de forma alguma, a pretendida alteração da redação apontada pela requerente.

Atente-se ainda no depoimento testemunhal prestado pela testemunha (...) (inquirida por meio de teleconferência desde o Tribunal de Matosinhos). Trata-se de médica dentista que já trabalhou para a aqui Requerente e ainda para o Requerido Paulo Malo.

Assim, referiu que muitas pessoas (clientes/pacientes) procuravam os serviços da Requerente com o propósito de serem tratadas pelo dr. Paulo Malo.

Acentuou ser este: "Um excelente profissional. De uma qualidade técnica excecional. Associo o Dr. Paulo Malo a uma grande notoriedade".

Estas afirmações feitas pela dita testemunha são absolutamente esclarecedoras quanto ao elevado prestígio do referido Recorrido e da sua competência técnica.

Daqui se indicia, o que é corroborado pela conjugação das apontadas testemunhas e do teor do doc. 4 em causa, que faz todo o sentido, à luz da livre apreciação da prova pelo julgador da 1ª instância e das regras da experiência

¹¹ Cfr. páginas 138 a 140, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

(com esta prova produzida), o segmento inicial fixado para o ponto 3 dos factos indiciariamente provados.

Aliás, a referida testemunha (...) foi mesmo impressiva ao afirmar. "De certa forma, o nome Malo Clinic associa ao nome Dr. Paulo Malo". Reforçou ainda do seguinte modo: "na altura em que eu entrei era muito importante. Quem ia à Clínica ia por causa do nome do Dr. Paulo Malo."

Esta prova, salvo o devido respeito, é concludente no sentido da confirmação da redação fixada pelo tribunal recorrido. E, ao invés, da falta de razão da alteração da redação proposta pela Recorrente.

No que tange ao depoimento da testemunha (...), advogado de profissão que presta serviços nessa área para a Recorrente desde o início da sua constituição, também não leva à pretendida redação.

Antes de mais, urge apreciar este depoimento de forma conjugada com os demais e sendo certo que o mesmo acentua que o Recorrido Paulo Malo "é uma pessoa muito reputada" e que foi durante muitos anos pessoa da sua confiança. Reforçou ainda: "No período que lá estive, a marca cresceu muito à volta do Dr. Paulo Malo" » [sublinhado do requerente].

(...)

Por fim, lia-se¹²:

"Impressivo quanto a este facto também foi o depoimento da testemunha (...), professor de alemão, que é paciente do requerido Paulo Malo e que retratou, de forma objetiva, que em contacto com os serviços da Requerente acentuou que apenas pretendia avançar com o seu tratamento (que envolvia cirurgia) caso fosse prestado pelo requerido e por mais nenhum outro médico dentista; apesar da resposta no sentido de haver outros médicos na Requerente, o mesmo reafirmou que apenas queria ser atendido pelo aqui requerido Paulo Malo.

Também o depoimento prestado pela testemunha (...), médico dentista que chegou a prestar serviços na Requerente de julho de 2016 a fevereiro de 2021, referiu, de forma segura e coerente, que muitos pacientes, depois da saída do referido requerido, perderam a confiança na aqui Requerente e que outros até chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente" [sublinhado do requerente].

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele."

O Sr. Juiz recorrido fundou a sua convicção quanto a este facto nos depoimentos das testemunhas (...). Com efeito, essas testemunhas afirmaram tal facticidade, sendo que a testemunha (...) referiu expressamente que na Clínica da Requerente em Almada, 2ª montra por montra por dentro com vinil com fotos do Dr. Paulo Maló ainda se mantiveram durante muito tempo".

¹² Cfr. páginas 157 a 159, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 83/21.2YHLSB.L1.

(...) Neste particular, não se pode olvidar (...) o decisivo contributo do requerido Paulo Malo para o prestígio de que goza a Requerente no sector económico em causa – ao nível da medicina dentária e de clínica dessa natureza.

É caso para afirmar, sem tibiezas, que a “cara da Malo Clinic” é a “cara do Dr. Paulo Malo”.» [sublinhado do requerente].

(...);

xiv) Reiterava a utilização do nome «MALO» e, por conseguinte, que a marca caducanda [estava] indissoluvelmente ligada ao seu prestígio, reputação, competência e inovação nos serviços de medicina dentária que prestava, pelo que as qualidades dos serviços de medicina dentária associados à denominação «MALO», na perceção do público, não [podiam] ser estabelecidas em relação à marca em apreço, uma vez que a sua colaboração com a sociedade comercial que a explorava tinha terminado em setembro de 2019. Pelo contrário, realçava que as referidas qualidades associadas à denominação «MALO» estavam relacionados com a atividade e marcas da sociedade comercial Prosperity Tower, Lda;

xv) A marca caducanda [transmitia] uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela Malo Clinic [estavam] ligados a si e aos seus serviços, pelo que a utilização desta marca [induzia] o público em erro, relativamente à qualidade dos serviços, na medida em que influenciava os consumidores a adquirir serviços de medicina dentária que [ostentavam] a marca MALO, imaginando que [estava], de alguma forma, envolvido nesses serviços, o que se traduzia na existência de um logro efetivo ou num risco suficientemente grave de logro [pontos 60 a 68]¹³;

¹³ E recordou o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 30 de março de 2006, Emanuel, processo C-259/04, EU:C:2006:215, pontos 46 a 49, nos quais se lia:

«46. No entanto, tratando-se de uma marca que corresponde ao nome de uma pessoa, o motivo de ordem pública que justifica a proibição decretada pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 de registar uma marca suscetível de enganar o público, ou seja, a proteção do consumidor, deve levar a questionar o risco de confusão que essa marca pode gerar no espírito de um consumidor médio, designadamente quando a pessoa cujo nome corresponde à marca personificava originariamente os produtos com essa marca.

47. No entanto, os casos de recusa de registo referidos no artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 pressupõem que se possa considerar provada a existência de um engano efetivo ou de um risco

xvi) A titular não podia garantir a qualidade dos serviços de medicina dentária, uma vez que já não colaborava com a mesma.

Em suma, concluía que devia ser declarada a caducidade da marca em crise por suscetibilidade de indução do público em erro, nos termos do artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial (a seguir, CPI).

Em 03.07.2023, o INPI procurou notificar¹⁴ o pedido de declaração de caducidade à titular, na pessoa da sua mandatária - à altura, Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido - para efeitos do disposto no artigo 269.º, n.º 3 do CPI; no entanto, a notificação foi devolvida. Em 17.07.2023, o INPI repetiu a referida notificação¹⁵ tendo, em consequência, sido informado pela ilustre mandatária de que já não representava a titular e desconhecia quem seria o atual mandatário, conforme consta no campo 4 - «COMENTÁRIOS ADICIONAIS» - do requerimento n.º 20232005176228¹⁶, datado de 21.07.2023, a seguir reproduzido:

suficientemente grave de engano do consumidor (acórdão de 4 de Março de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Colect., p. I-1301, n.º 41).

48. No caso vertente, embora um consumidor médio possa ser influenciado no seu ato de compra de uma peça de vestuário com a marca «ELIZABETH EMANUEL» imaginando que a recorrente no processo principal participou na criação dessa peça de vestuário, as características e as qualidades da referida peça de vestuário continuam a ser garantidas pela empresa titular da marca.

49. Consequentemente, não se pode considerar que a denominação Elisabeth Emanuel seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência da mercadoria que designa.»

¹⁴ Notificação com a referência DED/05/2023/2139259, enviada sob a forma registada com aviso de receção, como indicado a seguir:



¹⁵ Notificação com a referência DED/05/2023/2142576.

¹⁶ Correspondente ao «Pedido de alteração: remover mandatário», conforme se observa no campo 5.

4 COMENTÁRIOS ADICIONAIS

Já não é mandatária desta entidade há vários anos, desconhecendo quem seja o mandatário.

Contudo, e não obstante o aparente insucesso da notificação do pedido de declaração de caducidade à titular, é inegável que a mesma, em 02.08.2023, e fazendo-se representar por *Nuno Aureliano*, tomou a iniciativa de responder a este pedido, pelo que estima o INPI que a titular exerceu o direito ao contraditório que o artigo 269.º, n.º 3 do CPI lhe reconhece.

2. Da resposta ao pedido

Em 02.08.2023, a titular apresentou uma resposta ao pedido de declaração de caducidade, na qual desenvolveu os seguintes argumentos¹⁷:

- a) Era titular de um logótipo¹⁸, oito marcas nacionais¹⁹, oito marcas da União Europeia²⁰ e de quatro nomes de domínios de *internet*²¹;
- b) A marca caducanda encontrava-se exposta no edifício sede e nas portas e monstras das clínicas sitas em Leiria e Faro e era usada nas pastas

¹⁷ Nota do INPI: este Instituto limita-se a expor na presente Decisão os argumentos da titular pertinentes em sede do fundamento que assiste ao presente pedido de declaração de caducidade, ou seja, ao eventual uso enganoso da marca caducanda.



¹⁸ Logótipo n.º 28812

¹⁹ Marcas Nacionais n.ºs 427163 MALOCLINIC, 465628 MALOCLINIC, 465629 MALOCLINIC, 465630 maloclinic & spa, 553968 «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», 554107 MALO SMILES, 555091 MALOCLINIC e 556246 MALO CLINIC SENSES

²⁰ Marcas da União Europeia n.ºs 004577607 «Clínica Maló, Lda», 006699599 MALOCLINIC, 007029051 MALOCLINIC, 007030489 MALOCLINIC, 007074859 MALOCLINIC, 007091994 MALOCLINIC, 007092117 MALOCLINIC e 015545932 «MALOCLINIC REHABILITATION PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE».

²¹ Maloclinics.com, maloceramics.com, maloeeducation.com e malogroup.com.

institucionais, cartões de marcação de consultas e envelopes que utilizava nas suas clínicas, campanhas de *marketing*, num catálogo de Pontos de Farmácias Portuguesas e num cartaz exterior em Leiria. A nível interno, no âmbito do reposicionamento e evolução da marca caducanda, tinham sido desenvolvidas *Normas de Utilização da Marca*, tendo o *rebranding* sido objeto de artigos publicados;

c) O requerente não tinha legitimidade para apresentar o presente pedido de declaração de caducidade, uma vez que, por sentença proferida pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, tinha sido *declarado Insolvente*, situação que tinha sido objeto de mediatismo público, nomeadamente através de publicações no Jornal «Negócios». Nesse sentido, requeria que o INPI não apreciasse o referido pedido [pontos 34 a 38 e 377 a 386];

d) O pedido de declaração de caducidade carecia de fundamento, na medida em que apresentava *uma versão inverídica da factualidade jurídica relevante* e desvirtuava a doutrina²² e a jurisprudência²³, na parte em que referia ser falso que o sinal caducando transmitia *que a sua atividade se [encontrava] ligada ao requerente* [pontos 1, 390 a 395 e 402];

e) Refutava os argumentos que o requerente detinha *patentes* ou que tinha inventado *um qualquer processo* e que era *um empreendedor de sucesso*; pelo contrário, realçava que era *um simples insolvente*;

²² Nomeadamente Pedro Sousa e Silva ao referir *deve usar-se com prudência*: “o titular de uma marca que corresponde ao nome e apelido do criador e primeiro fabricante dos produtos que ostentem essa marca não pode, devido unicamente a esta particularidade, ser privado dos seus direitos com o fundamento de que a referida marca induz o público em erro, quando esse titular adquiriu legalmente, no âmbito de uma cessão, uma marca que consiste apenas no apelido do criador e todo o património criativo da empresa que fabrica os produtos que a ostentam in” Sousa e Silva, (2020). *Direito Industrial* (2.ª Ed.). Coimbra: Almedina, p. 347.

²³ Designadamente o Acórdão do Tribunal Geral, de 14 de maio de 2009, *Fiorucci/OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI)*, processo T-165/06, EU:T:2009:157, ponto 30, na parte em que se lia *não se pode concluir da simples identidade entre uma marca e um patrócnimo que o público em causa pensará que a pessoa cujo patrócnimo constitui a marca desenhou os produtos que ostentam essa marca*; “a utilização de marcas constituídas por um patrócnimo é uma prática difundida em todos os sectores comerciais, e o público em causa sabe bem que por detrás de cada marca patrócnimica não se esconde obrigatoriamente um estilista com o mesmo nome.

- f) Era surrealista o requerente alegar que (f.1) o nome MALO (...) [era] um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação pessoal do Dr. Paulo Malo, (f.2) até setembro de 2019, a utilização das marcas e outros sinais distintivos de comércio (...) com o nome MALO pela Malo Clinic [estava] sempre associado ao Dr. Paulo Malo, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária e (f.3) a utilização do nome MALO nos sinais distintivos da Malo Clinic (...) [tinha atraído] e [continuava] a atrair inúmeros doentes para a Malo Clinic devido à percepção de que os respetivos serviços de medicina dentária [estavam] relacionados com o Dr. Paulo Malo e com as suas técnicas reconhecidas [pontos 53 e 396];
- g) Destacava um excerto de uma entrevista publicada na revista «Lux», de dezembro de 2010, na qual o requerente tinha mencionado que «A Maló Clinic não [tinha] nada a ver com o Paulo Maló. (...) isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...)» [pontos 54 e 55];
- h) O requerente não era «um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência». Nesse sentido, juntava mensagem de correio eletrónico na qual um utente do requerente criticava o serviço o próprio lhe tinha prestado [pontos 307 a 310];
- i) O contributo do requerente no desempenho das funções da Malo Clinic não era minimamente significativo nem representativo da globalidade dos serviços prestados e a sua atividade comercial nunca [tinha dependido] dos serviços (...) prestados pelo requerente. Acrescentava que mantinha os níveis de faturação após o afastamento (...) do requerente da administração [pontos 223 a 227 e 229 a 306];
- j) Desde a cessação de funções (administrativa/executivas e profissionais) do requerente na sociedade comercial que lhe correspondia (à titular), em setembro de 2019, continuava a garantir as características e a qualidade dos serviços prestados nas suas clínicas, o que era reconhecido por médicos dentistas, parceiros, pacientes e público em geral, e a promover cursos nacionais e internacionais, a participar em congressos e a escrever artigos científicos relacionados

com a medicina dentária. Publicitava todos os cursos e palestras que [promovia] através redes sociais, nomeadamente nas páginas das redes sociais do Instagram «malocliniceducation» e do LinkedIn «MALO CLINIC Research, Development and Education», e realçava a inexistência da contribuição para a formação médica em geral e o envolvimento do requerente naquelas atividades, incluindo na redação dos artigos científicos elaborados entre 2019 e 2023 [pontos 313 a 316 e 340 a 356];

k) Possuía reputação empresarial própria, publicidade e marketing autónomos, receitas que [demonstravam] o ínfimo contributo do requerente na sua atividade comercial, (...) reconhecimento de clientela própria e atividade científica exclusivamente desenvolvida pelos seus colaboradores. Acrescentava não ter interesse em ser associada com um Insolvente (o requerente), uma vez que era embaraçoso para a sua reputação empresarial [pontos 339, 52 e 397 a 399];

l) Sobre a decisão proferida pelo TPI, e confirmada pelo TRL²⁴, no âmbito do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, destacava que o registo ou uso das marcas e de outros sinais distintivos de comércio pelo requerente e terceiros não tinha sido objeto de apreciação por esses Tribunais, os quais apenas se tinham pronunciado sobre a prática de concorrência desleal (...). Neste sentido, realçava que as decisões proferidas no âmbito do referido procedimento cautelar eram irrelevantes para a presente situação jurídica [pontos 186 a 188];

m) A sociedade comercial Prosperity Towers, Lda., [era] um veículo através do qual o requerente [recebia] rendimentos e [licenciava] as suas marcas²⁵ a terceiros [ponto 107];

n) Em junho de 2021, tinha requerido a invalidade das marcas da União Europeia do requerente com fundamento na má-fé e na confundibilidade com marca anterior, da sua titularidade. Em 01.02.2023, a Divisão de Anulação/Cancelamento do Instituto da Propriedade Intelectual da União

²⁴ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, cit.

²⁵ Marcas da União Europeias n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL».

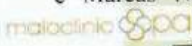
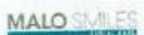
Europeia (a seguir, EUIPO) tinha deferido os pedidos de invalidade das marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL»; sobre a marca da união europeia n.º 016505661 «PMalo Dental Clinic» ainda não tinha sido proferida decisão [pontos 138, 140, 154, 156, 169 e 170];

o) O presente pedido de declaração de caducidade inseria-se numa estratégia processual e procedimental, paralela à apresentação de outros pedidos idênticos noutros registos nacionais da sua titularidade²⁶ e de contestação em ações judiciais pendentes no TPI;

p) Em 28.06.2023, tinha intentado uma nova ação judicial contra as sociedades comerciais *Mdic Dental Clinic, Lda.*, e *Ramirez Fernandes – Medicina Dentária e Reabilitação, Lda.*, para cessação do uso ilegal da denominação «Malo Dental»; esta ação judicial corria termos no TPI, sob o n.º de processo 147/23.5YHLSB, tendo estas sociedades comerciais contestado com fundamento na impugnação de todos os sinais distintivos da sua titularidade [pontos 118 a 120 e 189 a 192];

q) A pretensão do requerente *de um exclusivo sobre o nome «MALO»* era questionável e, para o fundamentar, mencionava outros registos²⁷ nos quais constavam o elemento verbal «MALO». Acrescentava que, aquando do registo do sinal caducando, o requerente tinha autorizado o uso do nome MALO e que não era *juridicamente admissível a supressão (...) do respetivo consentimento*, situação que se traduziria em *abuso de Direito* [pontos 406 a 418];

r) A marca caducanda era conhecida pelos consumidores de serviços de cuidados dentários e era reconhecida como marca de prestígio, ou, pelo menos,

²⁶ Logótipo 28812  e Marcas Nacionais n.ºs 465628 , 465629 , 465630 , 553968 «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», 554107 , 555091  e 556246 .

enquanto *marca notória* e, para o fundamentar, juntava documentos que demonstravam o reconhecimento da sua atividade comercial e das suas marcas [pontos 219 e 318 a 339].

Terminou, invocando que o pedido de declaração de caducidade não tinha fundamento, nem de facto, nem de Direito.

Da resposta ao pedido de declaração de caducidade, foi o respetivo requerente devidamente notificado²⁸.

3. Da apreciação da matéria de facto e de direito

Depois de apresentados o histórico administrativo da marca nacional em apreço e os motivos de facto e de Direito que estiveram na base da apresentação do pedido de declaração da respetiva caducidade, é tempo de o INPI se pronunciar sobre o seu mérito.

Estima o INPI oportuno começar por recordar que a marca é um direito de propriedade industrial que, como determina o artigo 208.º do CPI, consiste num sinal usado para distinguir produtos e/ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Com o registo, o *titular* adquire o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e/ou serviços a que se destina (*conteúdo positivo* que resulta do artigo 210.º, n.º 1 do CPI) e, simultaneamente, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de a usar em produtos e/ou

²⁷ Designadamente a Marca Nacional n.º 398664 «MALÓ» e as marcas da União Europeia n.ºs

000108258 «MALO», 001193143 malò e 003286036 MA LÒ.

²⁸ Notificação com a referência DED/05/2023/2158617, datada de 26.09.2023, tendo sido posteriormente notificado da junção dos documentos, em falta, mencionado na resposta, pela notificação com a referência DED/05/2023/2175989, datada de 13.12.2023.

serviços idênticos ou afins aos por si oferecidos e/ou prestados, respetivamente, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor (*conteúdo negativo* – artigo 249.º do mesmo diploma)²⁹.

Para o que interessa no presente pedido de declaração de caducidade, sublinha o INPI que o CPI acolhe, no artigo 268.º, n.º 2, alínea b), o uso enganoso da marca, por facto superveniente, como fundamento para essa declaração, ou seja, como consequência do uso enganoso que o titular, ou o terceiro com o seu consentimento, faz da mesma.

Está aqui em causa o *princípio da verdade* da marca que tanto assiste ao seu registo, uma vez que o perfil enganoso da marca é um fundamento para o indeferimento do seu registo, como ao seu uso posterior, ao servir de fundamento para a declaração da sua caducidade. Com efeito, nos termos deste princípio, acolhido no artigo 231.º, n.º 3, alínea d) do CPI, as marcas não podem ser constituídas por sinais suscetíveis de induzir o público em erro sobre as características dos produtos e/ou serviços que assinalam. E acredita o INPI que embora o legislador da propriedade industrial tenha precisado, no 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI, a indução do público em erro sobre a *natureza, qualidade e origem geográfica* dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca, ao usar o vocábulo *nomeadamente* antes desta precisão, acolheu outras situações de uso enganoso como, refere-o a doutrina³⁰, a respetiva *autoria*, entenda-se proveniência empresarial.

Para o fundamento do uso enganoso operar como causa de declaração de caducidade da marca é necessário que o requerente do pedido de declaração de caducidade faça prova segura de que há efetivamente um uso enganoso da mesma³¹.

²⁹ Cfr. Couto Gonçalves, L. (2008). "Uso da Marca". *Direito Industrial* [Vol. V]. Coimbra: Edições Almedina, p. 371-372.

³⁰ Sousa e Silva, P., *Op. Cit.*, p. 347.

³¹ Acórdão do, atual, *Tribunal de Justiça da União Europeia*, de 4 de março de 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, processo C-87/97, EU:C:1999:115, ponto 41.

Ora, tendo presente que nos termos do citado artigo 208.º do CPI uma *marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais (...) desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas* e que, no presente caso, a marca caducanda - **MALOCLINIC** - reproduz, com exatidão, no respetivo sinal a sua fonte empresarial - MALÓ CLINIC S.A. - estima o INPI que, em rigor, desempenha a função distintiva que de si é esperada, pelo que acredita que não se está perante um uso enganoso da mesma. Com efeito, quando confrontado com os serviços de «*arte dentária; cirurgia estética; clínicas*» assinalados por **MALOCLINIC**, o respetivo utilizador apreende, com segurança, que os mesmos são prestados por uma *Clinica* denominada *Malo*, o que, em rigor, corresponde à verdade; a marca respeita, assim, na sua plenitude o referido *princípio da verdade*.

Note-se que o INPI não despreza a contribuição do requerente para o conhecimento do nome *Malo* na prestação de serviços de «*arte dentária; cirurgia estética; clínicas*», jurisprudencialmente reconhecida como se lê no Acórdão, já referido, do TRL³², que se reproduz na parte relevante

... julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia

nem desvenera que a constituição da titular tenha sido inspirada nesse nome por referi-lo expressamente, como também sublinhou o órgão judicial

“Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)”. Acrescentou ainda: “Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo”.

³² Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, *cit.*

Não obstante, não pode este Instituto deixar de reconhecer a existência jurídica de uma denominação social - MALO CLINIC S.A. - que corresponde à titular da marca caducanda, na qual figura aquele nome, nem que é a mesma quem presta *ab initio* os serviços assinalados por esta marca.

Foi o próprio requerente quem registou, conforme afirmou [ponto 17 do pedido], a favor da titular, várias marcas com o seu nome - «MALO» - na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, *com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio*. Mais reconheceu que a marca caducanda transmite *uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela titular, estão ligados a si mesmo* [pontos 60 a 68 do pedido]; contudo, a posição do requerente não se mostra propriamente indubitável uma vez que por ocasião de uma entrevista publicada na revista «Lux», em dezembro de 2010, afirmou que

«A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...).»

como a titular provou com segurança [pontos 54 e 55 da resposta e doc. 10 junto à resposta] e o INPI ora recupera:

Lux - Atualmente, o nome Paulo Maló é quase uma marca!

P.M. - A clínica é uma marca reconhecida internacionalmente. A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente, isso está dissociado. O nome Maló

é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria. Neste grupo, em todo o mundo, trabalham mais de duas mil pessoas. Na área da saúde, a Maló Clinic é a empresa portuguesa mais conhecida no planeta. Não há nenhum dentista no mundo que não nos conheça. Pode dizer mal ou bem, mas conhece ou, pelo menos, já ouviu falar.

Assim, e não obstante esta divergência da posição do requerente, certo é que o propósito com que a marca caducanda foi registada - assinalar

serviços de «arte dentária; cirurgia estética; clínicas» prestados pela titular - manteve-se inalterado durante o seu uso. E na perspetiva administrativa que ora defende, não se sente o INPI melindrado pela parte do referido Acórdão do TRL, em que se lê, por ocasião da redação dos depoimentos das testemunhas, que

muitos pacientes, depois da saída do referido requerido [ora requerente], perderam a confiança na aqui Requerente [ora titular] e que outros até chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente [ora titular].

Com efeito, estima este Instituto que a eventual perda de confiança dos utilizadores nos serviços prestados pela titular não traduz a perda efetiva da qualidade dessa prestação em comparação com a prestada enquanto o requerente a integrou, não obstante o argumento deste em sentido contrário [ponto 67 do pedido]. Vai assim o INPI ao encontro da jurisprudência³³ que já se pronunciou no sentido de não obstante um consumidor médio poder ser influenciado no ato de compra de um produto com a marca que o assinala (que exhibe um nome no sinal) imaginando que o indivíduo a quem pertence o nome tenha participado na criação desse produto, nada impede que as características e as qualidades desse produto continuem a ser garantidas pela empresa titular da marca; nestes casos não pode considerar-se que o sinal em causa seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência do produto que assinala.

No contexto fático que fundamenta o pedido em apreço, acredita o INPI que enquanto a situação jurídica da denominação social correspondente à titular existir e a sua qualidade de proprietária da marca caducanda, não poderá concluir haver um uso enganoso desta marca pelo simples facto de o requerente ter deixado de integrar o respetivo corpo societário em 27.05.2019,

e de ter deixado de exercer funções profissionais ao serviço da mesma em setembro desse ano [pontos 25 a 27 do pedido].

Ainda a propósito da denominação social que corresponde à titular, faz o INPI notar que o Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do registo de firmas e denominações*³⁴, dispõe no seu artigo 1.º que a sua atribuição é da responsabilidade do *Registo Nacional de Pessoas Coletivas* (a seguir RNPC), sendo que o artigo 32.º deste diploma determina no seu n.º 5 que

Quando, por qualquer causa, deixe de ser associado ou sócio pessoa singular cujo nome figure na firma ou denominação de pessoa coletiva, deve tal firma ou denominação ser alterada no prazo de um ano, a não ser que o associado ou sócio que se retire ou os herdeiros do que falecer consentam por escrito na continuação da mesma firma ou denominação.

Mais dispõe no seu artigo 60.º, sob a epígrafe «*Perda do direito ao uso de firmas e denominações por violação dos princípios da verdade e novidade*», que tanto o RNPC como os serviços de registo designados em despacho do presidente do Instituto dos Registos e Notariado, I.P.

deve declarar a perda do direito ao uso de firmas ou denominações quando se verificar terem sido violados os princípios consagrados nos artigos 32.º e 33.º

E embora o processo de declaração de caducidade em análise sugira a inexistência do consentimento do requerente à permanência do seu nome na denominação social que corresponde à titular - MALO CLINIC S.A. -, não tendo o INPI competência para avaliar da legalidade de denominações sociais e não

³³ Por analogia, o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, *Emanuel*, cit., pontos 48 e 49.

³⁴ Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Coletivas*, publicado no Diário da República n.º 110/1998, Série I-A de 13.05.1998.

tendo sido declarada pelo RNPC a perda do direito ao uso da mesma pela titular, não está este *Instituto* em posição de considerar a referida denominação social desconforme às disposições legais vigentes.

Daqui decorre que o INPI não pode aproveitar *per se* o argumento do requerente relativo à interpelação da titular [pontos 28 a 35 do pedido e docs. 14 e 15 anexados ao pedido] para se abster de *continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma*, por esse uso estar condicionado à sua integração na *respetiva estrutura do capital e de gestão clínica*, e informar os utentes do *terminus* da sua colaboração consigo (com o requerente)

Em conclusão, de acordo com o raciocínio administrativo *supra* desenvolvido, estima o INPI que o requerente não teve êxito em provar o uso enganoso da marca caducanda que, a existir, ditaria a declaração da sua caducidade com fundamento no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

III.

Da decisão sobre o pedido de declaração de caducidade

Do exposto, é proposto o **indeferimento** da pretensão do *requerente* e, consequentemente, a **manutenção da vigência do registo da marca nacional n.º 427163 MALOCLINIC**, por não se ter por provado o uso enganoso da marca caducanda previsto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 25 de janeiro de 2024.

À consideração superior,

O Técnico Superior

Assinado por: **ANTÓNIO DANIEL SIMAS DOS SANTOS**
Num. de Identificação: 13383786
Data: 2024.01.25 12:34:44+00'00'

LOGO

National Institute
of Industrial Property

CP24

IP24

Most Excellent Sir

NUNO AURELIANO

PRAÇA DE LONDRES, N.º 9, 2.º ESQ.

1000-192 LISBOA

Direction of Extinction of Rights

Ref. DED/05/2024/2185434	NATIONAL TRADEMARK no. 427163	Date: 2024.01.25
--------------------------	-------------------------------	------------------

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Trademark Registration no. 427163 MALOCLINIC

By means of this letter, Your Excellency is hereby notified that, regarding the aforementioned application, a rejection order was issued on 2024.01.25 (a copy of which is attached), and it is expected to be published in the Industrial Property Bulletin on 2024.01.30.

National Institute of Industrial Property

Best regards,

António Daniel Simas Santos

Campo das Cebolas – 1149-035 Lisboa, Portugal

Tel.: +351 21 881 81 00 | Fax: +351 21 887 87 17

Customer Service Line INPI: +351 21 881 81 88 | E-mail: servico_publico@inpi.pt

Website: <https://inpi.justica.gov.pt>

LOGO

National Institute
of Industrial Property

CP 25
IP 25

DIRECTION OF EXTINCTION OF RIGHTS

I agree and, in the terms proposed, I **deny** the application for a declaration of forfeiture.

25.01.2024

Digital signature

Under delegated authority from the Board of Directors.

Rui Solnado da Cruz

Director

LOGO

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Trademark Registration no. 427163

LOGO

LOGO

National Institute
of Industrial Property

EP26

#26

APPLICATION FOR DECLARATION OF FORFEITURE

LOGO

National trademark no 427163

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P., an application for a declaration of forfeiture, pursuant to the provisions of Article 268, no. 2, subparagraph b), of the Industrial Property Code, regarding the national trademark no. 427163 , on the grounds that it is deemed misleading to consumers.

I.

Regarding the trademark's history

1. Regarding the application for registration

On 22.01.2008, MALÓ CLINIC, LDA. submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P. (hereinafter referred to as INPI) the registration application for the sign  as a trademark, to distinguish the services:

"Dental art; aesthetic surgery; clinics",

inserted in Class 44, according to the International Classification of Goods and Services of the Nice Agreement of 1957, subsequently revised and modified.

The application was assigned the number 42163, which was published on page 31 of the Industrial Property Bulletin (hereinafter, BPI) No. 29/2008, dated 11.02.2008, for the submission of any claims.

ep 27
D 27

2. Regarding the granting order

On 18.04.2008, the INPI expressed a favourable decision towards granting the trademark, as it considered all legal formalities fulfilled and the absence of absolute and relative grounds for refusal.

Regarding the granting order, publication was made on page 59 of the Industrial Property Bulletin (BPI) No. 84/2008, of 24.04.2008, having the holder been notified of it at the time ¹. However, on 06.08.2013, was formalized a change in the entity identification from MALÓ CLINIC, LDA. to MALÓ CLINIC S.A. (hereinafter referred to as the holder).

II.

Regarding the declaration of forfeiture

1. Regarding the application

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho (the einafter, the applicant) submitted an application for the declaration of forfeiture of the national trademark registration in question, in which he developed the following arguments:

- i) The holder was a national legal entity providing dental medical care, and the expiring trademark was displayed at its headquarters in Lisbon ²;
- ii) He was a prestigious dental surgeon, renowned for his innovative techniques and services, that in the 90s, developed the "All-on-4" or "All-on-Four" technique, widely recognized as the best treatment option for total replacement of the dental arch and he utilized patented technology that he had invented and developed ³;

¹ Notification with reference DM/05/2008/126512, dated of 18.04.2008.

² To demonstrate it, he attached a printout corresponding to the internet page, accessible at <https://www.maloclinics.com/introdução>, and the images IMAGE and IMAG E, corresponding to documents 1, 2 and 3, respectively.

³ To demonstrate this, he attached a printout of Wikipedia, titled "All-in-4" and the search results for Paulo Malo on Google Patents, identified as documents 4 and 5, respectively.

- iii) He received several accolades for his medical services and his qualities in business management and leadership ⁴. He delivered lectures and trained dental professionals worldwide;
- iv) The name "MALO," as he was also known in Portugal and internationally, was widely recognized by peers (dentists), partners, patients, and the general public, and it was a symbol of excellence in dental care for being unequivocal associated to him ⁵;
- v) He had registered various trademarks with his name - "MALO" - in favour of the holder, as its shareholder and director/administrator, with the purpose to inform the public that the dental services provided by the holder were associated with his person, name, and image, considering his prestige and the quality of dental services he offered;
- vi) The use of the trademarks with the name "MALO" was known to consumers and was linked to his person, prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, thus continuing to attract numerous patients to the holder due to the perception that the respective services were related to him and to his recognized techniques;
- vii) Following the economic-financial crisis in 2008, he had been compelled to pledge to Novo Banco, S.A., his shares representing the share capital of the holder. He added that on 27.05.2019, after this banking institution decided to execute the pledge on the aforementioned representative shares and subsequently sold them to a third party ⁶, he no longer had any direct or indirect stake in the holder and he had also been removed from the position of administrator, although he continued to perform professional duties in there until September 2019.
- viii) In the context described in point vii), he had notified the holder that (1) it was prohibited from continuing to use the name "MALO" in any trademark and/or business

⁴ To demonstrate this, he attached various publications titled "Who is Paulo Maló?"; "Paulo Malo receives the Florentiae Rubrum Liliun award" and "Nobel Biocare awards Dr. Paulo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept" from Journal "Negócios", Dentalpro and Saúde Oral Magazines, and Nobel Biocare and Dental Asia, respectively, identified as documents 6 to 10.

⁵ To demonstrate this, he attached various declarations, identified as documents 11 to 13.

⁶ Namely, the commercial company *Risus Value*, S.A. owned by the Atena II FCR Fund, as specified in paragraph 24 of the pleadings.

name, as such use was conditioned on his integration into the respective capital and clinical management structure, and (2) it should inform clients that his collaboration with the commercial entity Malo Clinic had ended. However, the holder persisted in using the name "MALO" in its trademarks.

- ix) On two occasions, in May 2020 and November 2022, he had urged the holder to cease using the name MALO in its distinctive trade signs ⁷, without success;
- x) The holder fraudulently used - through the use of his photographs (of the applicant), namely at the Almada clinic - *the sign MALO CLINIC, to create the impression in the market and among clients that he still collaborated with it, or that the services provided under the expiring sign continued to be associated with his person/image and the prestige and reputation of his dental medicine techniques*, which was untrue.
- xi) At the end of 2019, he had initiated a collaboration with the commercial entity Prosperity Tower, Lda., with which he had entered into agreements for the provision of consulting and clinical services, as well as the use of image rights and trademarks incorporating his name "MALO" ⁸. In this regard, he clarified that this commercial entity had started using, with his consent, the European Union trademarks No. 018110496 "MALO Dental International," 016305661 "PMalo Dental Clinic," and 018170602 "PAULO MALO DENTAL," which he had applied for and subsequently transferred to it.
- xii) The trademarks mentioned in (xi) were and continued to be intended to create in the market and among the public the accurate and ethically expected perception that he collaborated exclusively with Prosperity Tower, Lda., and the dental clinics affiliated with it.
- xiii) The preliminary injunction proceeding presented by the holder against him in the Intellectual Property Court (hereinafter, IPC) - to prevent the use of trademarks or designations such as "Malo Dental," "P Malo Dental Clinic," "Paulo Malo Dental"

⁷ To demonstrate this, he attached a letter with the subject "challenge to change the name "Malo Clinic, S.A., as well as the names and/or designations of other companies, in which the word "Malo" appears, dated May 3, 2020, and another with the subject "challenge to change the name of Malo Clinic, S.A., the trademarks, and the logo that use my name (Malo), as well as for the removal of domain names" dated November 10, 2022, identified as **documents 14 and 15**.

⁸ To demonstrate this, he attached the respective authorization identified as **document 16**.

"Malo Dental International," or others similar - had been dismissed and confirmed by the Lisbon Court of Appeal (hereinafter, TRL) ⁹, in whose judgment it was stated ¹⁰:

"(...) 2. The respondent, Paulo Maló, a licensed dentist, esteemed dental practitioner, creator of various innovative products and techniques, and internationally recognized by his peers, clients, and partners for his professional qualities and excellence in dental medicine, was a founding partner and successively the manager and chairman of the board of the applicant between its foundation on 16.03.1995 and 27.05.2019. He held the decision-making authority over all aspects of the company until then.

3. As its founder and managing partner, the respondent registered distinctive signs in favour of the Applicant, of which it is the holder, featuring the name "MALO," associating the activity of the applicant with the already well-known figure of the respondent and the quality of the clinical services provided by him.

8. The MALO CLINIC brand is known to consumers of dental care services.

74. The respondent's name "MALO" attracted many clients to the Applicant, making it meaningful to use them to identify dental medicine services.

75. What distinguished MALO CLINIC clinics and brands were the respondent's innovative techniques and his reputation and notoriety.

76. The reputation of the "Malo Clinic" brand was associated with the respondent Paulo Malo, who lent his name to the clinic.

77. Patients left the applicant after the respondent's departure because they wanted to be treated by him.

78. Even after the respondent's departure from the applicant, his images remained there for several months.

(...)

You could also read ¹¹:

In fact, at the instance of the illustrious Attorneys of the Defendants, this witness was truly impressive regarding the prestige and excellent technical competence of the Defendant Paulo Malo. The witness stated: "He is an excellent surgeon. Probably the most well-known Portuguese dentist abroad." With this passage we believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of dentistry is clearly highlighted., namely, in surgery. In fact, it goes further in this domain. The witness also asserted: "That's why Malo Clinic has that name (Malo)." Also added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of Paulo Maló." This statement, in conjunction with the others mentioned in the justification of this fact, evidently

⁹ To demonstrate this, he attached the judicial decision of Lisbon Court of Appeal of November 22, 2022, process no 283/21.2YHLSB.L1, identified as document 17.

¹⁰ Cf. pages 79, 86 and 113 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

¹¹ Cf. pages 138-140 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

CP31
D31

proven, leads, in a crystal clear way (still bearing in mind the rules of experience in this matter), towards the wording that was reflected in the judgment. That is, the application for alteration of the wording pointed out by the applicant is by no means valid. Also, consider the testimonial statement given by the witness (...) (inquired via video conference from this Matosinhos Court). The witness is a dentist who has worked for both the Applicant and the Defendant Paulo Maló.

She stated that many people (clients/patients) sought the services of the Applicant with the purpose of being treated by Dr. Paulo Malo. She emphasized that he is: "An excellent professional. Of exceptional technical quality. I associate Paulo Malo with great notoriety." The statements made by this witness are absolutely enlightening regarding the high prestige of the mentioned Respondent and his technical competence. From here it is indicated, which is corroborated by the combination of the mentioned witnesses and the content of document 4 in question, that it makes perfect sense, in light of the free assessment of evidence by the first-instance judge and the rules of experience (with this evidence produced), to confirm the initial segment set for point 3 of the facts provisionally proven.

Moreover, the mentioned witness (...) was truly impressive in stating: "In a way, I associate the name Malo Clinic with the name Paulo Malo." She further reinforced it the following way: "At the time I joined, it was very important. Anyone who went to the clinic went because of the name Paulo Maló."

This evidence, with all due respect, is conclusive in confirming the wording set by the appealed court. Conversely, it disproves the lack of justification for the alteration of the wording proposed by the Appellant.

Regarding the testimony of the witness (...), a lawyer by profession who has been providing services in this area for the Appellant since its inception, it also does not lead to the intended wording.

First and foremost, it is essential to evaluate this testimony in conjunction with others, and it is certain that it emphasized that the Respondent Paulo Malo "is a highly reputable person" and that he was a person of his trust for many years. He further emphasized: "During the time I was there, the brand grew a lot around Paulo Malo" [applicant's underlining].

At last, you could read ¹²:

"Impressive regarding this fact was also the testimony of the witness (...), a German teacher, who is a patient of the Defendant Paulo Malo and objectively portrayed that, in contact with the services of the Applicant, he emphasized that he only intended to proceed with his treatment (which involved surgery) if it was provided by the defendant and by no other dentist. Despite the response indicating the existence of other dentists in the Applicant, he reaffirmed that he only wanted to be treated by the Defendant Paulo Malo.

Also, the testimony given by the witness (...), a dentist who provided services to the Applicant from July 2016 to February 2021, stated confidently and coherently that many patients, after the departure of the mentioned defendant, lost confidence in the Applicant, and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the Applicant.

¹² Cf. pages 157-159 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

78. After the departure of the defendant from the applicant, his images still remained there for several months."

The judge based his conviction on this fact on the testimonies of the witnesses (...). Indeed, these witnesses asserted such a fact, and the witness (...) explicitly stated that in the Clinic of the Applicant in Almada, the second showcase inside with vinyl featuring photos of Paulo Malo remained for a long time".

(...) In this particular matter, one cannot forget the decisive contribution of the defendant Paulo Malo to the prestige enjoyed by the petitioner in the relevant economic sector - in the field of dentistry and clinics of that nature.

It is fair to assert, without hesitation, that the "face of Malo Clinic" is the "face of Paulo Malo" [applicant's underlining].

- xiv) He reiterated the use of the name "MALO" and, subsequently, that the expiring trademark was inseparably linked to its prestige, reputation, competence, and innovation in the dental medicine services it provided. As a result, the qualities of dental medicine services associated with the designation "MALO," in the public's perception, could not be established in connection with the relevant trademark since their collaboration with the commercial company that operated it had ended in September 2019. On the contrary, it emphasized that the mentioned qualities associated with the designation "MALO" were related to the activity and brands of the commercial company Prosperity Tower, Lda.;
- xv) The expiring trademark conveyed a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by Malo Clinic were linked to him and his services. Therefore, the use of this trademark misled the public regarding the quality of the services, as it influenced consumers to acquire dental medicine services bearing the MALO brand, imagining that it was somehow involved in those services. This resulted in the existence of effective deception or a sufficiently serious risk of deception [points 60 to 68] ¹³;

¹³ And recalled the judicial decision of European Union Court of Justice of March 30, 2006, Emanuel process no C-259/04, EU:C:2006:215, points 46-49, where you can read; "46. And, however, when dealing with a brand that corresponds to a person's name, the public policy reason justifying the prohibition decreed by Article 3(1)(g) of Directive 89/104 from registering a brand capable of misleading the public, namely consumer protection, should lead to questioning the risk of confusion that this brand may generate in the mind of an average consumer, especially when the person whose name corresponds to the brand originally personified the products with that brand. 47. However, cases of refusal of registration referred to in Article 3(1) of Directive 89/104 presuppose that the existence of actual deception or a sufficiently serious risk of deception of the consumer can be considered proven (judgment of March 4, 1999, Consorzio per la tutela el

- xvi) The holder could not guarantee the quality of dental medicine services, as he no longer collaborated with the entity.

In summary, he concluded that the forfeiture of the trademark in question should be declared due to the potential for misleading the public, in accordance with Article 268, paragraph 2, letter b) of the Industrial Property Code (hereinafter, IPC).

On 03.07.2023, the INPI attempted to notify¹⁴ the application for the declaration of forfeiture to the holder, through its attorney, at the time, Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido, in accordance with Article 269, paragraph 3 of the IPC; however, the notification was returned. On 17.07.2023, the INPI repeated the aforementioned notification¹⁵. As a result, the distinguished attorney informed the INPI that she no longer represented the holder and was unaware of the current attorney, as indicated in field 4 - "ADDITIONAL COMMENTS" - of application no. 20212005176228¹⁶, dated 21.07.2023, reproduced below:

IMAGE

However, despite the apparent failure of the notification of the application for the declaration of forfeiture to the holder, it is undeniable that, on 02.08.2023 and represented by Nuno Aureliano, the holder took the initiative to respond to this application. Therefore, the INPI believes that the holder exercised the right to be heard, as recognized by Article 269, paragraph 3 of the IPC.

2. Regarding the response to the application

formagio Gongonzola, C-87/97, Colect., p. 1-1301, No. 41). 48. In the present case, although an average consumer may be influenced in his purchase of a piece of clothing with the brand 'ELIZABETH EMANUEL,' imagining that the appellant in the main proceedings participated in the creation of that piece of clothing, the characteristics, and qualities of the said piece of clothing continue to be guaranteed by the company holding the brand. 49. Consequently, it cannot be considered that the designation 'Elizabeth Emanuel' is, by itself, capable of deceiving the public as to the nature, quality, or origin of the goods it designates".

¹⁴ Notification with the reference DED/05/2023/2139259, sent in the form of a registered letter with acknowledgment of receipt, as indicated below: IMAGES.

¹⁵ Notification with the reference DED/05/2023/2142576.

¹⁶ Corresponding to the "modification application: remove attorney", as observed in point 5.

On 02.08.2023, the holder presented a response to the application for the declaration of forfeiture in which it developed the following arguments ¹⁷:

- a) Owned a logotype ¹⁸, eight national trademarks ¹⁹, eight European Union trademarks ²⁰, and four internet domain names ²¹.
- b) The expiring trademark was displayed on the headquarters building, as well as on the doors and windows of the clinics in Leiria and Faro. It was also used on institutional folders, appointment cards, and envelopes in her clinics, marketing campaigns, a catalog of Portuguese Pharmacy Points, and an outdoor poster in Leiria. Internally, as part of the repositioning and evolution of the expiring trademark, Usage Guidelines for the Trademark had been developed, and the rebranding had been the subject of published articles.
- c) The applicant lacked legitimacy to file the current application for the declaration of forfeiture, as he had been declared Insolvent by a judgment taken by the Lisbon District Court, a situation that had gained public attention, namely through publications in the "Negócios" newspaper. In this regard, it was petitioned that the INPI not consider the aforementioned application (points 34 to 38 and 377 to 386).
- d) The application for the declaration of forfeiture lacked foundation, as it presented an untrue version of the relevant legal facts and distorted doctrine ²² and case law ²³,

¹⁷ Institute's Note: This institute merely presents in this Decision the relevant arguments of the holder concerning the basis of the present application for the declaration of expiration, namely, the possible deceptive use of the expiring mark.

¹⁸ Logotype no. 28812 IMAGE.

¹⁹ National trademarks ns 427163 IMAGE, 465628, IMAGE, 465629 IMAGE, 465630, image, 553968 IMAGE, 554107, IMAGE, 555091, IMAGE, 556246, IMAGE.

²⁰ European Union Trademarks ns 004577607 IMAGE, 006699599 IMAGE, 007029051 IMAGE, 007030489 IMAGE, 007074859 IMAGE, 007091994 IMAGE, 007092117 IMAGE, 015545932 IMAGE.

²¹ Maloclinic.com, maloceramics.com, maloeducation.com and malogroup.com.

²² Namely Pedro Sousa e Silva by saying "it should be used with prudence": "the holder of the mark that corresponds to the name and surname of the creator and first manufacturer of the products bearing that mark cannot, solely due to this particularity, be deprived of their rights on the grounds that the said mark misleads the public when that holder legally acquired, through an assignment, a mark consisting solely of the creator's surname and all the creative assets of the company manufacturing the products bearing it" in Sousa e Silva (2020), Industrial Law (2nd edition) Coimbra: Almedina p. 447.

²³ In particular, the judicial decision of the General Court of May 14, 2009, Fiorucci/OHMI- Edwin (ELIO FIORUCCI), Case T-165/06, EU:T:2009:157, paragraph 30, where it was stated: 'It cannot be concluded from the mere identity between a mark and an estate that the relevant public will think that the person whose estate constitutes the mark designed the products bearing that mark'; 'the use of marks consisting of an estate is a widespread practice in all commercial sectors,

especially concerning the claim that the expiring sign conveyed a connection to the applicant's activity (points 1, 390 to 395, and 402).

- e) Refuted the arguments suggesting that the applicant held patents or had invented any process and was a successful entrepreneur. On the contrary, emphasized that the applicant was merely an insolvent individual.
- f) It was surreal for the applicant to claim that (f.1) the name MALO (...) was a symbol of excellent dental medical quality due to an unequivocal personal association with Dr. Paulo Malo, (f.2) until September 2019, the use of the trademarks and other distinctive trade signs (...) with the name MALO by Malo Clinic was always linked to Dr. Paulo Malo, his prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, and (f.3) the use of the name MALO on the Malo Clinic's distinctive signs (...) had attracted and continued to attract numerous patients to Malo Clinic due to the perception that their dental medicine services were related to Dr. Paulo Malo and his recognized techniques [points 53 and 396].
- g) It highlighted an excerpt from an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, in which the applicant had mentioned that "*Malo Clinic had nothing to do with Paulo Maló. (...) that is dissociated. The name Maló belongs to the clinic; I don't associate it with myself. The clinic's scale allowed it to gain its own identity (...)*" (points 54 and 55).
- h) The applicant was not "*a symbol of excellent dental medical quality*". In this regard, it attached an email in which an applicant's patient criticized the service he had personally provided to him (307 to 310).
- i) The applicant's contribution to the performance of Malo Clinic's functions was not significantly representative of the overall services provided, and its commercial activity had never depended on the services (...) provided by the applicant, adding that it maintained the levels of billing after the departure of the applicant from the administration (points 223 to 227 and 229 to 306).
- j) Since the cessation of the applicant's functions (administrative/executive and professional) in the corresponding commercial company (to the holder) in September

and the relevant public is well aware that behind each patronymic mark, there is not necessarily a designer with the same name".

2019, it continued to ensure the characteristics and quality of the services provided in its clinics. This was recognized by dentists, partners, patients, and the general public, as well as continued to promote national and international courses, to participate in congresses, and to write scientific articles related to dental medicine. It advertised all courses and lectures through social media, namely on the Instagram page "malocliniceducation" and the LinkedIn page "MALO CLINIC Research, Development, and Education," emphasizing the lack of contribution to general medical education and the applicant's involvement in these activities, including the drafting of scientific articles between 2019 and 2023 (points 313 to 316 and 340 to 356).

- k) The holder had its own business reputation, independent advertising and marketing, revenues that demonstrated the applicant's minimal contribution to its commercial activities, (...) a recognized clientele, and scientific activities exclusively developed by its collaborators. It emphasized that it had no interest in being associated with an insolvent individual (the applicant), as it would be embarrassing for its business reputation (points 39, 52, and 397 to 399).
- l) Regarding the decision issued by the TPI and confirmed by the TRL ²⁴, in the case law no. 283/21.2YHLSB.L1, it highlighted that the registration or use of the trademarks and other distinctive trade signs by the applicant and third parties had not been considered by these courts. They had only ruled on the practice of unfair competition (...). In this sense, it emphasized that the decisions taken on the preliminary injunction proceedings were irrelevant to the current legal situation (points 186 to 188).
- m) The commercial company Prosperity Towers, Lda. served as a vehicle through which the applicant received income and licensed his trademarks ²⁵ to third parties.
- n) In June 2021, it had filed an application for the declaration of invalidity of the applicant's European Union trademarks based on bad faith and similarity to an earlier mark of its ownership. On 01.02.2023, the Cancellation Division of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) had granted the applications for invalidity of the European Union trademarks No. 018110496 "MALO Dental International" and 018170602 "PAULO MALO

²⁴ The Judicial Decision of Lisbon Court of Appeal process no 283/21.2YHLSB.L1 cit..

²⁵ European Union Trademarks nos 018110496 "MALO Dental International", 016505661 "PMalo Dental Clinic" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL".

DENTAL"; a decision had not yet been made regarding the European Union trademark No. 016505661 "PMalo Dental Clinic" (points 138, 140, 154, 156, 169, and 170).

- o) The current application for the declaration of forfeiture was part of a procedural and proceeding strategy, parallel to the filing of similar applications in other national registers of its ownership ²⁶ and in response to pending legal actions in the Intellectual Property Court (TPI).
- p) On 28.06.2023, filed a new legal action against the commercial companies Mdic Dental Clinic, Lda., and Ramirez Fernandes - Medicina Dentária e Reabilitação, Lda., for the cessation of illegal use of the denomination "Malo Dental"; this legal action was pending in the TPI under the case law no. 147/23.5YHLSB, and these commercial companies had responded based on the contestation of all distinctive signs of its ownership (points 118 to 120 and 189 to 192).
- q) The applicant's claim for exclusive rights over the name "MALO" was questionable, and to support this, it mentioned other registrations ²⁷ that contained the verbal element "MALO". It added that, at the time of registering the expiring sign, the applicant had authorized the use of the name MALO, and it was not legally admissible to revoke (...) such consent, a situation that would result in an abuse of right (points 406 to 418).
- r) The expiring trademark was known to consumers of dental care services and was recognized as a prestigious or, at least, a well-known mark. To support this, it attached documents demonstrating the recognition of its commercial activity and trademarks (points 219 and 318 to 339).

It concluded by asserting that the application for the declaration of forfeiture lacked both factual and legal grounds.

²⁶ Logotype 28812 IMAGE, and national trademarks ns. 465628 IMAGE, 465629 IMAGE, 465630 IMAGE, 553968 "MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESOURCES", 554107 IMAGE, 555091 IMAGE, and 556246 IMAGE.

²⁷ Namely, the trademark no 398664 "MALO" and the European Union trademarks nos 000108258 "MALO", 001193143 IMAGE, and 003286036 IMAGE.

The response to the application for the declaration of forfeiture was duly notified to the applicant ²⁸.

3. Regarding the assessment of the facts and the law.

After presenting the administrative history of the national trademark in question and the factual and legal reasons underlying the submission of the application for the declaration of its forfeiture, it is time for the INPI to express its opinion on its merit.

The INPI deems it is appropriate to begin by recalling that a trademark is an industrial property right that, as determined by Article 208 of CPI, consists of a sign used to distinguish products and/or services of one company from those of other companies.

Through registration, the holder acquires the right of ownership and exclusivity of the trademark for the products and/or services it is intended for (positive content resulting from Article 210, paragraph 1, of the CPI) and simultaneously, the holder obtains the right to prevent third parties, without their consent, from using it in identical or similar products and/or services to those offered and/or provided by it, respectively, if there is a risk of confusion or association in the mind of the consumer (negative content - Article 249 of the same statute) ²⁹.

For what matters in the present application for the declaration of forfeiture, the INPI emphasizes that the CPI accommodates in Article 268, paragraph 2, letter b), the deceptive use of the trademark, by supervening fact, as a basis for such declaration. In other words, it is considered a consequence of the deceptive use that the holder or a third party, with his consent, makes of it.

Here is at stake the principle of truth of the trademark, which applies both to its registration, as the deceptive nature of the trademark is a ground for refusing its registration, and to its subsequent use, serving as a basis for the declaration of its forfeiture. In accordance with this

²⁸ Notification with the reference DED/05/2023/2158617, of 26.09.2023, having been subsequently notified of the addition of the missing documents mentioned in the response, by notification with the reference DED/05/2023/2175989, dated 13.12.2023.

²⁹ Cf. Couto Gonçalves, L (20088). "Uso da Marca", Direito Industrial (Vol. C). Coimbra: Editions, Almedina, p. 371-372.

principle, embraced in Article 231, paragraph 3, letter d) of the CPI, trademarks cannot consist of signs likely to mislead the public about the characteristics of the products and/or services they indicate. The INPI believes that although the legislator on industrial property specified in Article 268, paragraph 2, letter b) of the CPI, the misleading of the public about the nature, quality, and geographical origin of the products and/or services indicated by the trademark, by using the term "namely" before this clarification, it embraced other situations of deceptive use, such as the doctrine mentions ³⁰, including the respective authorship, understood as the business origin.

For the deceptive use to serve as a basis for the declaration of forfeiture of the trademark, it is necessary that the applicant of the application for declaration of forfeiture provide solid evidence that there is indeed deceptive use of the trademark ³¹.

Now, considering that, according to the aforementioned Article 208 of the CPI, a trademark can consist of a sign or set of signs (...) as long as they are suitable for distinguishing the products or services of one company from those of other companies, and that, in the present case, the expiring trademark - IMAGE - accurately reproduces its business source - MALO CLINIC, S.A. - the INPI believes that, in essence, it fulfils the distinctive function expected of it. Therefore, the INPI believes that there is no deceptive use of it. In effect, when faced with the services "dental art; aesthetic surgery; clinics" marked by - IMAGE -, the respective user confidently understands that they are provided by a clinic called Malo, which accurately corresponds to the truth. Thus, the trademark fully adheres to the *principle of truth*.

It is evident that the INPI does not disregard the applicant's contribution to the recognition of the name "Malo" in the provision of services such as "dental art; aesthetic surgery; clinics," as judicially acknowledged, as read in the aforementioned judicial decision from the TRL ³², which is reproduced in the relevant part:

We believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of Dental Medicine, particularly in terms of surgery, is clearly highlighted.

³⁰ Sousa e Silva, p. cit. 347.

³¹ Judgment of the current Court of Justice of the European Union of 4 March 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, case C-87/97, EU:C:1999:115, point 41.

³² Judicial decision from Lisbon Court of Appeal, process no 283/21.YHLSB .1, cit.

It also does not overlook that the establishment of the holder may have been inspired by this name, as expressly mentioned, as highlighted by the court

"That's why Malo Clinic has that designation (Malo)". It was further added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of Dr. Paulo Malo".

However, this Institute cannot fail to recognize the legal existence of a company name - MALO CLINIC S.A. - which corresponds to the holder of the expiring trademark, in which that name appears, nor that it is the same one who provides *ab initio* the services indicated by this trademark.

It was the applicant himself who registered several trademarks with the name "MALO" on behalf of the holder, as he stated (point 17 of the application), in the capacity of it shareholder and director/administrator. This was done with the aim of informing the public that the dental services provided by the holder were related to his person, name, and image, considering his prestige. Furthermore, he acknowledged that the expiring trademark conveys a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by the holder are connected to himself (points 60 to 68 of the application). Nevertheless, the applicant's position is not entirely indisputable, as during an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, he stated that

"Malo Clinic has nothing to do with Paulo Maló. In my mind, that is dissociated. The name Maló belongs to the Clinic; I don't associate it with myself. The size of the clinic allowed it to gain its own identity (...)"

as the holder reliably proved [points 54 and 55 of the response and doc. 10 attached to the response] and INPI now recovers:

IMAGE

Thus, despite this discrepancy in the applicant's position, it is certain that the purpose for which the expiring trademark was registered - to mark services of "dental art; aesthetic surgery; clinics" provided by the holder - remained unchanged during its use. From the administrative perspective it currently advocates, the INPI is not troubled by the part of the aforementioned judgment from the TRL, that states, during the drafting of witness statements, that

many patients, after the departure of the mentioned required (now applicant), lost confidence in the present applicant (now holder), and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the applicant (now holder).

Indeed, this Institute believes that the potential loss of confidence by users in the services provided by the holder does not necessarily translate into the actual loss of quality compared to what was provided when the applicant was involved, despite the argument presented by himself to the contrary (point 67 of the application). The INPI aligns itself with judgements³³ that has already ruled that although an average consumer may be influenced when purchasing a product with a brand that displays a name in the symbol, imagining that the individual whose name it is has participated in creating that product, it does not prevent the characteristics and qualities of that product from continuing to be guaranteed by the company that owns the trademark. In these cases, the symbol itself cannot be considered inherently likely to deceive the public regarding the nature, quality, or origin of the product it marks.

In the factual context underlying the present application, the INPI believes that as long as the legal status of the corporate name corresponding to the holder exists, and its role as the owner of the expiring trademark, it cannot conclude that there is deceptive use of this trademark simply because the applicant ceased to be part of the corporate body on May 27, 2019, and stopped performing professional functions for the same in September of that year (points 25 to 27 of the application).

³³ By analogy, the judicial decision of European Union Court of Justice, Emauel, cit., points 48 and 49.

Regarding the corporate name corresponding to the holder, the INPI notes that Decree-Law No. 129/98 of May 13, which establishes the legal regime for the registration of firms and denominations ³⁴, states in its article 1 that its attribution is the responsibility of the National Register of Legal Persons (hereinafter RNPC), and Article 32 of this diploma determines in paragraph 5 that

When, for any reason, an individual associated or partner whose name appears in the firm or name of a legal person ceases to be associated or a partner, such firm or name must be changed within one year, unless the withdrawing associate or partner, or the heirs of the deceased, consent in writing to the continuation of the same firm or name.

It further states Article 60, under the heading "Loss of the right to use firms and denominations due to violation of the principles of truth and novelty," that both the RNPC and the registration services designated by the order of the president of the Institute of Registries and Notary Services, I.P.

must declare the loss of the right to use firms or denominations when it is found that the principles enshrined in Articles 32 and 33 have been violated

Although the forfeiture declaration proceeding under review suggests the absence of the applicant's consent for the continued use of his name in the corporate name corresponding to the holder - MALO CLINIC S.A. - and since the INPI does not have the competence to assess corporate names and the loss of the right to use it by the holder has not been declared by the RNPC, this Institute is not in a position to consider the said corporate name as non-compliant with current legal provisions.

Hence, the INPI cannot *per se* use the applicant's argument regarding the notification to the holder (points 28 to 35 of the application and docs. 14 and 15 attached to the application) to refrain from *continuing to use his name "MALO" in any trademark and/or firm*, as such use is

³⁴ Decree-Law No. 129/98, of May 13, which establishes the legal regime of the National Register of Collective Persons, published in the Official Gazette No. 110/1998, Series I-A of 13.05.1998.

conditioned on its integration into the respective capital and management structure of the clinic and informing patients of the termination of its collaboration with him (with the applicant).

In conclusion, according to the administrative reasoning *supra* developed, the INPI estimates that the applicant did not succeed in proving the deceptive use of the expiring mark, which, if it existed, would dictate the declaration of its forfeiture under Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI.

III.

The decision regarding the application for declaration of forfeiture

In light of the above, the rejection of the applicant's claim is proposed, and consequently, the maintenance of the registration of the national trade mark no. 427163 - IMAGE - as the deceptive use of the expiring mark foreseen in Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI has not been proven.

Nation Institute of Industrial Property, January 25, 2024

For higher consideration,

The senior technical specialist

Digital Signature

IMAGE

M0645.03

A tradutora,
Catarina Tindus Pereira.

ep.44
D99



ORDEM DOS ADVOGADOS

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03

Portaria n.º657-B/2006, de 29-06

Dr.(a) Inês de Oliveira Pereira

CÉDULA PROFISSIONAL: 64463L

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Certificação de traduções de documentos

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Catarina Mendes Pereira

Cartão de Cidadão n.º. 144039060ZX3

OBSERVAÇÕES

Certificação da tradução para língua inglesa do documento anexo redigido em língua portuguesa realizada por Catarina Mendes Pereira.

EXECUTADO A: 2024-02-02 16:59

REGISTADO A: 2024-02-02 17:02

COM O Nº: 64463L/112

Poderá consultar este registo em <http://oa.pt/atos>
usando o código 45259757-265301



Translation Certificate

Inês de Oliveira Pereira, attorney, bearer of professional license no. 64463L, of the Lisbon District Council of the Portuguese Bar Association, with professional domicile in Praça de Londres, no. 9, 2nd Left, 1000-192 Lisbon, certifies that Catarina Mendes Pereira, trainee lawyer, bearer of professional license no. 48318L, with the same professional domicile, made the translation into English of the attached document written in Portuguese, which together with the translation is attached.

Lisbon, February 02, 2024

The Attorney At Law,



The Translator,

Catarina Mendes Pereira.

Registration no. 64463L/113, made on February 02, 2024, in the online register of the Portuguese Bar Association [Article 38 of Decree-Law No. 76-A/2006, of March 29, 2006; Ordinance No. 657-B/2006, of 29 June and Article 196.º, No. 2, of Law No. 145/2015, of 9 September].

Free service.



1. 10/10/10

1. 10/10/10
2. 10/10/10
3. 10/10/10
4. 10/10/10
5. 10/10/10
6. 10/10/10
7. 10/10/10
8. 10/10/10
9. 10/10/10
10. 10/10/10

1. 10/10/10



MIND AIRLINO
8. 2010/10/10

1. 10/10/10
2. 10/10/10
3. 10/10/10
4. 10/10/10
5. 10/10/10
6. 10/10/10
7. 10/10/10
8. 10/10/10
9. 10/10/10
10. 10/10/10

1. 10/10/10
2. 10/10/10
3. 10/10/10
4. 10/10/10
5. 10/10/10
6. 10/10/10
7. 10/10/10
8. 10/10/10
9. 10/10/10
10. 10/10/10

1. 10/10/10
2. 10/10/10
3. 10/10/10
4. 10/10/10
5. 10/10/10
6. 10/10/10
7. 10/10/10
8. 10/10/10
9. 10/10/10
10. 10/10/10

Exmo. Senhor Dr.
NUNO AURELIANO
PRAÇA DE LONDRES, Nº 9, 2.º ESQ.
1000- 192 LISBOA

Direção de Extinção de Direitos

Ref: DED/05/2024/2185438	MARCA NACIONAL n.º 465628	Data: 2024.01.25
--------------------------	------------------------------	------------------

Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo de MARCA NACIONAL n.º
465628 MALOCLINIC

Pelo presente ofício, fica V. Exa. notificado de que, sobre o pedido em epígrafe, foi proferido, em 2024.01.25, **despacho de indeferimento** (de que se junta cópia), que será, previsivelmente, publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 2024.01.30.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Com os melhores cumprimentos,

António Daniel Simas Santos

DIREÇÃO DE EXTINÇÃO DE DIREITOS

Concordo e, nos termos propostos,
indefiro o pedido de declaração de
caducidade.

25.01.2024

**Rui
Solnado
da Cruz**

Digitally signed by Rui Solnado
da Cruz
DN: c=PT, title=Diretor/a,
o=Instituto Nacional da
Propriedade Industrial,
sn=Solnado da Cruz,
givenName=Rui, cn=Rui Solnado
da Cruz
Date: 2024.01.25 13:14:20 Z

Por subdelegação de competências
do Conselho Diretivo.

Rui Solnado da Cruz
Diretor

**Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo da marca
nacional n.º 465628** MALOCLINIC.

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE

MALOCLINIC

Marca nacional n.º 465 628

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho*, apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.*, um pedido de declaração de caducidade, ao abrigo do disposto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial, da marca nacional n.º 465628 **MALOCLINIC**, por considerar que a mesma induz os consumidores em erro.

I.

Do histórico da marca

1. Do pedido de registo

Em 26.04.2010, MALÓ CLINIC LDA., apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.* (doravante, INPI) o pedido de registo do sinal **MALOCLINIC**, a título de marca, para assinalar os serviços:

«organização de eventos com carácter educativo, formativo e de diversão com fins recreativos e culturais»

e

«serviços de saúde; serviços veterinários; serviços de saúde e de assistência médica no domínio da cirurgia estética e da atividade dentária em clínicas; serviços de saúde em spa; serviços de salões de beleza; serviços prestados no

domínio da higiene e da beleza em spa; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura»

inseridos nas classes 41 e 44, respetivamente, segundo a Classificação Internacional, de produtos e de serviços, do Acordo de Nice de 1957, entretanto revisto e modificado.

Ao pedido foi atribuído o n.º 465628, o qual foi objeto de publicação de páginas 35 do *Boletim da Propriedade Industrial* (a seguir, BPI) n.º 085/2010, de 04.05.2010, para apresentações de eventuais reclamações.

2. Do despacho de concessão

Em 12.07.2010, o INPI pronunciou-se no sentido da concessão da marca por considerar cumpridas todas as formalidades legais e inexistentes os motivos absolutos e relativos de recusa.

Do despacho de concessão, foi feita publicação a páginas 45 do BPI n.º 135/2010, de 15.07.2010, tendo a, à altura, *titular* disso sido notificada¹.

Entretanto, em 06.08.2013, foi formalizada no INPI a mudança de identificação, de MALÓ CLINIC LDA., para MALÓ CLINIC S.A. (a seguir, *titular*).

¹ Notificação com a referência DM/05/2010/225687, datada de 12.07.2010.

II.

Do pedido de declaração de caducidade

1. Do pedido

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho* (a seguir, requerente) apresentou um pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional em apreço, no qual desenvolveu os seguintes argumentos:

- i) A titular era uma sociedade de direito nacional que prestava cuidados médicos/dentários e a marca caducanda encontrava-se exposta na respetiva sede em Lisboa²;
- ii) Era um prestigiado cirurgião dentário, conhecido pelas suas técnicas e serviços inovadores, que, nos anos 90, tinha desenvolvido a técnica (...) «All-on-4» ou «All-on-Four» ou «All-in-Four», amplamente reconhecida como a melhor opção de tratamento para uma substituição total da arcada dentária e utilizava tecnologia patenteada que tinha inventado e desenvolvido³;
- iii) Tinha recebido várias distinções pelos seus serviços médicos e pelas suas qualidades empresariais de gestão e liderança⁴, dava palestras e [formava] profissionais de medicina dentária em todo o mundo;
- iv) O nome «MALO», como também era conhecido em Portugal e internacionalmente, era sobejamente conhecido por todos os pares (médicos dentistas),

² Para o demonstrar, juntou uma impressão correspondente à página de internet, acessível em

<https://www.maloclinics.com/introdução>, e as imagens correspondentes aos documentos 1, 2 e 3, respetivamente.



³ Para o demonstrar, juntou impressões do Wikipédia, intitulada «All-in-4», e dos resultados de pesquisa do nome «Paulo Malo» no Google Patents, que identificou como documentos 4 e 5, respetivamente.

⁴ Para o demonstrar, juntou diversas publicações, intituladas «Quem é Paulo Maló?», «Paulo Malo recebe Prémio FLorentiae Rubrum Lilium» e «Nobel Biocare awards Dr. Palo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept», do Jornal de Negócios, das Revistas Dentalpro e Saúde Oral e da Nobel Biocare e Dental Asia, respetivamente, que identificou como documentos 6 a 10.

parceiros, pacientes e público em geral e era um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação a si⁵;

v) *Tinha registado várias marcas com o seu nome - «MALO» - a favor da titular, na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio e qualidade dos (...) serviços dentários que prestava;*

vi) *A utilização das marcas com o nome «MALO» era conhecida dos consumidores e estava associada à sua pessoa, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária, pelo que continuava a atrair inúmeros doentes para a titular, devido à perceção de que os respetivos serviços (...) [estavam] relacionados consigo e com as suas técnicas reconhecidas;*

vii) *No seguimento da crise económico-financeira (...) em 2008, tinha sido forçado a dar de penhor ao Novo Banco, S.A., as suas ações representativas do capital social da titular. Acrescentava que, em 27.05.2019, após esta entidade bancária ter decidido executar o penhor sobre as referidas ações representativas e, posteriormente, tê-las vendido a um terceiro⁶, tinha deixado de ter qualquer participação, direta ou indireta, na titular e tinha sido destituído do cargo de administrador desta, apesar de ter continuado a exercer funções profissionais na mesma até setembro de 2019;*

viii) *No seguimento do contexto descrito no ponto vii) tinha comunicado à titular que esta (1) ficava proibida de continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma, uma vez que esse uso estava condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica, e (2) devia informar os utentes de que tinha terminado a sua colaboração com a sociedade comercial*

⁵ Para o demonstrar, juntou declarações de terceiros, que identificou como **documentos 11 a 13**.

⁶ Designadamente a sociedade comercial *Risus Value, S.A.*, detida pelo *Fundo Atena II FCR*, conforme precisou [ponto 24 do articulado].

Malo Clinic. Contudo, a titular [persistia] na utilização do nome «MALO» nas suas marcas;

ix) Por duas ocasiões, *em maio de 2020 e em novembro de 2022*, tinha interpelado a titular para cessar a utilização do nome «MALO» nos sinais distintivos de comércio de que a mesma era proprietária, sem sucesso;

x) A titular usava de *forma fraudulenta* - pelo uso de fotografias suas (do requerente) nomeadamente na clínica de Almada - a marca MALO CLINIC, para criar a convicção no mercado e nos utentes de que ainda [colaborava] com a mesma, ou de que os serviços (...) prestados sob o sinal caducando [continuavam] (...) relacionados com a sua pessoalidade e com o prestígio e reputação das suas técnicas de medicina dentária, o que não era verdade;

xi) No final de 2019, tinha iniciado uma colaboração com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda., com a qual tinha celebrado acordos para a prestação de serviços de consultoria e clínicos e para utilização de direitos de imagem e de marcas que empregassem o seu nome «MALO»⁷. Neste sentido, esclarecia que esta sociedade comercial tinha passado a utilizar, com o seu consentimento, as marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL», por si requeridas e posteriormente transferidas para a mesma;

xii) As marcas referidas em (xi) tinham e continuavam a ter a intenção de criar no mercado e no público (...) a percepção, correta e eticamente exigível, de que colaborava (...) exclusivamente com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda., e com as clínicas dentárias parceiras da mesma;

xiii) A providência cautelar intentada pela titular contra si junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (a seguir, TPI) - para impedir o uso de marcas ou denominações «Malo Dental», «P Malo Dental Clinic», «Paulo Malo Dental», «Malo

⁷ Para o demonstrar, juntou a respetiva autorização, que identifico como documento 16.

Dental International» ou outras similares (...) - tinha sido indeferida e confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa (a seguir, TRL)⁸, em cujo Acórdão se lia⁹:

«(...) 2. O requerido, Paulo Maló, licenciado em Medicina Dentária, reputado médico dentista, criador de vários produtos e técnicas inovadoras e internacionalmente reconhecido pelos seus pares, clientes e parceiros pelas suas qualidades profissionais e excelência do seu trabalho na medicina dentária, foi sócio fundador e sucessivamente gerente e presidente do conselho de administração da requerente entre a fundação em 16.03.1995 e 27.05.2019, sendo por ele que passava a decisão de todos os destinos da sociedade até então;

3. Enquanto seu fundador e sócio-gerente, o requerido registou a favor da Requerente os seguintes sinais distintivos, de que esta é titular, onde figura o nome do requerido "MALO" a fim de associar a atividade da requerente à já então conhecida figura do requerido e à qualidade dos serviços clínicos por si prestados (...);

8. A marca MALO CLINIC é conhecida dos consumidores de serviços de cuidados dentários;

(...)

74. O nome 'MALO' do requerido atraiu muitos clientes para a Requerente, fazendo sentido usá-lo para identificar os serviços prestados na área da medicina dentária.;

75. O que distinguia as clínicas e marcas MALO CLINIC eram as técnicas inovadoras do requerido e a reputação e notoriedade deste;

76. A reputação da marca "Malo Clinic" estava associada ao requerido Paulo Malo, que deu o nome à clínica;

77. Pacientes deixaram a requerente após a saída do requerido, porque queriam ser tratados por este;

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele.

(...)

Mais se lia¹⁰:

Aliás, a instâncias dos Ilustres Mandatários dos Recorridos, a presente testemunha foi deveras impressiva quanto ao prestígio e excelente competência técnica do Requerido Dr. Paulo Malo.

Assim referiu:

⁸ Para o demonstrar, juntou o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 22 de novembro de 2022, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, que identificou como **documento 17**.

⁹ *Cfr.* páginas 79, 86 e 113, do Acórdão do TRL, *cit.*, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

¹⁰ *Cfr.* páginas 138 a 140, do Acórdão do TRL, *cit.*, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

"É um excelente cirurgião. Provavelmente o médico dentista português mais conhecido no estrangeiro". Com esta passagem julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia.

Aliás, vai mais longe nesse domínio. Afirmou ainda que: "Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)". Acrescentou ainda: "Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo".

Este depoimento, em conjugação com os demais aludidos na fundamentação deste facto indiciariamente provado, caminham, de forma cristalina (tendo ainda presentes as regras da experiência nesta matéria), para a redação que ficou plasmada na sentença. Isto é, não colhe, de forma alguma, a pretendida alteração da redação apontada pela requerente.

Atente-se ainda no depoimento testemunhal prestado pela testemunha (...) (inquirida por meio de teleconferência desde o Tribunal de Matosinhos). Trata-se de médica dentista que já trabalhou para a aqui Requerente e ainda para o Requerido Paulo Malo.

Assim, referiu que muitas pessoas (clientes/pacientes) procuravam os serviços da Requerente com o propósito de serem tratadas pelo dr. Paulo Malo.

Acentuou ser este: "Um excelente profissional. De uma qualidade técnica excepcional. Associa o Dr. Paulo Malo a uma grande notoriedade".

Estas afirmações feitas pela dita testemunha são absolutamente esclarecedoras quanto ao elevado prestígio do referido Recorrido e da sua competência técnica.

Daqui se indicia, o que é corroborado pela conjugação das apontadas testemunhas e do teor do doc. 4 em causa, que faz todo o sentido, à luz da livre apreciação da prova pelo julgador da 1ª instância e das regras da experiência (com esta prova produzida), o segmento inicial fixado para o ponto 3 dos factos indiciariamente provados.

Aliás, a referida testemunha (...) foi mesmo impressiva ao afirmar. "De certa forma, o nome Malo Clinic associa ao nome Dr. Paulo Malo". Reforçou ainda do seguinte modo: "na altura em que eu entrei era muito importante. Quem ia à Clínica ia por causa do nome do Dr. Paulo Malo."

Esta prova, salvo o devido respeito, é concludente no sentido da confirmação da redação fixada pelo tribunal recorrido. E, ao invés, da falta de razão da alteração da redação proposta pela Recorrente.

No que tange ao depoimento da testemunha (...), advogado de profissão que presta serviços nessa área para a Recorrente desde o início da sua constituição, também não leva à pretendida alteração.

Antes de mais, urge apreciar este depoimento de forma conjugada com os demais e sendo certo que o mesmo acentuou que o Recorrido Paulo Malo "é uma pessoa muito reputada" e que foi durante muitos anos pessoa da sua confiança. Reforçou ainda: "No período que lá estive, a marca cresceu muito à volta do Dr. Paulo Malo" » [sublinhado do requerente].

(...)

Por fim, lia-se¹¹:

“Impressivo quanto a este facto também foi o depoimento da testemunha (...), professor de alemão, que é paciente do requerido Paulo Malo e que retratou, de forma objetiva, que em contacto com os serviços da Requerente acentuou que apenas pretendia avançar com o seu tratamento (que envolvia cirurgia) caso fosse prestado pelo requerido e por mais nenhum outro médico dentista; apesar da resposta no sentido de haver outros médicos na Requerente, o mesmo reafirmou que apenas queria ser atendido pelo aqui requerido Paulo Malo.

Também o depoimento prestado pela testemunha (...), médico dentista que chegou a prestar serviços na Requerente de julho de 2016 a fevereiro de 2021, referiu, de forma segura e coerente, que muitos pacientes, depois da saída do referido requerido, perderam a confiança na aqui Requerente e que outros até chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente.” [sublinhado do requerente].

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele.”

O Sr. Juiz recorrido fundou a sua convicção quanto a este facto nos depoimentos das testemunhas (...). Com efeito, essas testemunhas afirmaram tal facticidade, sendo que a testemunha (...) referiu expressamente que na Clínica da Requerente em Almada, 2ª montra por montra por dentro com vinil com fotos do Dr. Paulo Maló ainda se mantiveram durante muito tempo”.

(...) Neste particular, não se pode olvidar (...) o decisivo contributo do requerido Paulo Malo para o prestígio de que goza a Requerente no sector económico em causa – ao nível da medicina dentária e de clínica dessa natureza.

É caso para afirmar, sem tibiezas, que a “cara da Malo Clinic” é a “cara do Dr. Paulo Malo”.» [sublinhado do requerente].

(...);

xiv) Reiterava a utilização do nome «MALO» e, por conseguinte, que a marca caducanda [estava] indissoluvelmente ligada ao seu prestígio, reputação, competência e inovação nos serviços de medicina dentária que prestava, pelo que as qualidades dos serviços de medicina dentária associados à denominação «MALO», na perceção do público, não [podiam] ser estabelecidas em relação à marca em apreço, uma vez que a sua colaboração com a sociedade comercial que a explorava

¹¹ Cfr. páginas 157 a 159, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

tinha terminado em setembro de 2019. Pelo contrário, realçava que as referidas qualidades associadas à denominação «MALO» estavam relacionados com a atividade e marcas da sociedade comercial Prosperity Tower, Lda;

xv) A marca caducanda [transmitia] uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela Malo Clinic [estavam] ligados a si e aos seus serviços, pelo que a utilização desta marca [induzia] o público em erro, relativamente à qualidade dos serviços, na medida em que influenciava os consumidores a adquirir serviços de medicina dentária que [ostentavam] a marca MALO, imaginando que [estava], de alguma forma, envolvido nesses serviços, o que se traduzia na existência de um logro efetivo ou num risco suficientemente grave de logro [pontos 60 a 68]¹²;

xvi) A titular não podia garantir a qualidade dos serviços de medicina dentária, uma vez que já não colaborava com a mesma.

Em suma, concluía que devia ser declarada a caducidade da marca em crise por suscetibilidade de indução do público em erro, nos termos do artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial (a seguir, CPI).

¹² E recordou o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 30 de março de 2006, Emanuel, processo C-259/04, EU:C:2006:215, pontos 46 a 49, nos quais se lia:

«46. No entanto, tratando-se de uma marca que corresponde ao nome de uma pessoa, o motivo de ordem pública que justifica a proibição decretada pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 de registar uma marca suscetível de enganar o público, ou seja, a proteção do consumidor, deve levar a questionar o risco de confusão que essa marca pode gerar no espírito de um consumidor médio, designadamente quando a pessoa cujo nome corresponde à marca personificava originariamente os produtos com essa marca.

47. No entanto, os casos de recusa de registo referidos no artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 pressupõem que se possa considerar provada a existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor (acórdão de 1 de Março de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Colect., p. I-1301, n.º 4).

48. No caso vertente, embora um consumidor médio possa ser influenciado no seu ato de compra de uma peça de vestuário com a marca «ELIZABETH EMANUEL» imaginando que a recorrente no processo principal participou na criação dessa peça de vestuário, as características e as qualidades da referida peça de vestuário continuam a ser garantidas pela empresa titular da marca.

49. Consequentemente, não se pode considerar que a denominação Elisabeth Emanuel seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência da mercadoria que designa.»

Em 03.07.2023, o INPI procurou notificar¹³ o pedido de declaração de caducidade à titular, na pessoa da sua mandatária - à altura, *Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido* - para efeitos do disposto no artigo 269.º, n.º 3 do CPI; no entanto, a notificação foi devolvida. Em 17.07.2023, o INPI repetiu a referida notificação¹⁴ tendo, em consequência, sido informado pela ilustre mandatária de que já não representava a titular e desconhecia quem seria o atual mandatário, conforme consta no campo 4 - «COMENTÁRIOS ADICIONAIS» - do requerimento n.º 20232005176293¹⁵, datado de 21.07.2023, a seguir reproduzido:

4	COMENTÁRIOS ADICIONAIS
A signatária já não é mandatária desta entidade há vários anos desconhecendo quem seja o atual mandatário.	

Contudo, e não obstante o aparente insucesso da notificação do pedido de declaração de caducidade à titular, é inegável que a mesma, em 02.08.2023, e fazendo-se representar por *Nuno Aureliano*, tomou a iniciativa de responder a este pedido, pelo que estima o INPI que a titular exerceu o direito ao contraditório que o artigo 269.º, n.º 3 do CPI lhe reconhece.

¹³ Notificação com a referência DED/05/2023/2139260, enviada sob a forma registada com aviso de receção, como indicado a seguir:



¹⁴ Notificação com a referência DED/05/2023/2142592.

¹⁵ Correspondente ao «Pedido de alteração: remover mandatário», conforme se observa no campo 5.

2. Da resposta ao pedido

Em 02.08.2023, a titular apresentou uma resposta ao pedido de declaração de caducidade, na qual desenvolveu os seguintes argumentos¹⁶:

- a) Era titular de um logótipo¹⁷, oito marcas nacionais¹⁸, oito marcas da União Europeia¹⁹ e de quatro nomes de domínios de internet²⁰;
- b) A marca caducanda encontrava-se exposta no edifício sede e nas portas e monstras das clínicas sitas em Leiria e Faro e era usada nas pastas institucionais, cartões de marcação de consultas e envelopes que utilizava nas suas clínicas, campanhas de marketing, num catálogo de Pontos de Farmácias Portuguesas e num cartaz exterior em Leiria. A nível interno, no âmbito do reposicionamento e evolução da marca caducanda, tinham sido desenvolvidas *Normas de Utilização da Marca*, tendo o *rebranding* sido objeto de artigos publicados;
- c) O requerente não tinha legitimidade para apresentar o presente pedido de declaração de caducidade, uma vez que, por sentença proferida pelo *Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa*, tinha sido *declarado Insolvente*, situação que tinha sido objeto de mediatismo público, nomeadamente através de

¹⁶ Nota do INPI: este Instituto limita-se a expor na presente Decisão os argumentos da titular pertinentes em sede do fundamento que assiste ao presente pedido de declaração de caducidade, ou seja, ao eventual uso enganoso da marca caducanda.



¹⁷ Logótipo n.º 28812

¹⁸ Marcas Nacionais n.ºs 427163 MALOCLINIC, 465628 MALOCLINIC, 465629 MALOCLINIC, 465630 maloclinic spa, 553968 «MALOCLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», 554107 MALO SMILES, 555091 MALOCLINIC e 556246 MALOCLINIC SENSES

¹⁹ Marcas da União Europeia n.ºs 004577607 «Clínica Maló, Lda», 006699599 MALOCLINIC, 007029051 MALOCLINIC, 007030489 MALOCLINIC, 007071859 MALOCLINIC, 007091994 MALOCLINIC, 007092117 MALOCLINIC e 015545932 «MALOCLINIC REHABILITATION PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE».

²⁰ Maloclinics.com, maloceramics.com, malooeducation.com e malogroup.com.

publicações no Jornal «Negócios». Nesse sentido, requeria que o INPI não apreciasse o referido pedido [pontos 34 a 38 e 377 a 386];

d) O pedido de declaração de caducidade carecia de fundamento, na medida em que apresentava *uma versão inverídica da factualidade jurídica relevante* e desvirtuava a doutrina²¹ e a jurisprudência²², na parte em que referia *ser falso que o sinal caducando transmitia que a sua atividade se [encontrava] ligada ao requerente* [pontos 1, 390 a 395 e 402];

e) Refutava os argumentos que o requerer te detinha *patentes* ou que tinha *inventado um qualquer processo* e que era *um empreendedor de sucesso*; pelo contrário, realçava que era *um simples insolvente*;

f) Era *surrealista* o requerente alegar que **(f.1)** o nome MALO (...) [era] um *símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação pessoal do Dr. Paulo Malo, (f.2) até setembro de 2019, a utilização das marcas e outros sinais distintivos de comércio (...) com o nome MALO pela Malo Clinic [estava] sempre associado ao Dr. Paulo Malo, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária e (f.3) a utilização do nome MALO nos sinais distintivos da Malo Clinic (...) [tinha atraído] e [continuava] a atrair inúmeros doentes para a Malo Clinic devido à perceção de que os respetivos serviços de medicina dentária [estavam] relacionados com o Dr. Paulo Malo e com as suas técnicas reconhecidas* [pontos 53 e 396];

²¹ Nomeadamente Pedro Sousa e Silva ao referir *deve usar-se com prudência*: “o titular de uma marca que corresponde ao nome e apelido do criador e primeiro fabricante dos produtos que ostentem essa marca não pode, devido unicamente a esta particularidade, ser privado dos seus direitos com o fundamento de que a referida marca induz o público em erro, quando esse titular adquiriu legalmente, no âmbito de uma cessão, uma marca que consiste apenas no apelido do criador e todo o património criativo da empresa que fabrica os produtos que a ostentam in Sousa e Silva, (2020). Direito Industrial (2.^a Ed.). Coimbra: Almedina, p. 347.

²² Designadamente o Acórdão do Tribunal Geral, de 14 de maio de 2009, Fiorucci/OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI), processo T-165/06, EU:T:2009:157, ponto 30, na parte em que se lia *não se pode concluir da simples identidade entre uma marca e um patronímico que o público em causa pensará que a pessoa cujo patronímico constitui a marca desenhou os produtos que ostentam essa marca*; “a utilização de marcas constituídas por um patronímico é uma prática difundida em todos os sectores comerciais, e o público em causa sabe bem que por detrás de cada marca patronímica não se esconde obrigatoriamente um estilista com o mesmo nome.

- g) Destacava um excerto de uma entrevista publicada na revista «Lux», de dezembro de 2010, na qual o requerente tinha mencionado que *«A Maló Clinic não [tinha] nada a ver com o Paulo Maló. (...) isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...).»* [pontos 54 e 55];
- h) O requerente não era *«um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência»*. Nesse sentido, juntava mensagem de correio eletrónico na qual um utente do requerente criticava o serviço o próprio lhe tinha prestado [pontos 307 a 310];
- i) O contributo do requerente no desempenho das funções da *Malo Clinic não era minimamente significativo nem representativo da globalidade dos serviços prestados e a sua atividade comercial nunca [tinha dependido] dos serviços (...) prestados pelo requerente. Acrescentava que mantinha os níveis de faturação após o afastamento (...) do requerente da administração* [pontos 223 a 227 e 229 a 306];
- j) Desde a cessação de funções (administrativa/executivas e profissionais) do requerente na sociedade comercial que lhe correspondia (à titular), em setembro de 2019, continuava a *garantir as características e a qualidade dos serviços prestados nas suas clínicas, o que era reconhecido por médicos dentistas, parceiros, pacientes e público em geral, e a promover cursos nacionais e internacionais, a participar em congressos e a escrever artigos científicos relacionados com a medicina dentária. Publicitava todos os cursos e palestras que [promovia] através redes sociais, nomeadamente nas páginas das redes sociais do Instagram «malocliniceducation» e do LinkedIn «MALO CLINIC Research, Development and Education», e realçava a inexistência da contribuição para a formação médica em geral e o envolvimento do requerente naquelas atividades, incluindo na redação dos artigos científicos elaborados entre 2019 e 2023* [pontos 313 a 316 e 340 a 356];
- k) Possuía *reputação empresarial própria, publicidade e marketing autónomos, receitas que [demonstravam] o ínfimo contributo do requerente na sua atividade*

comercial, (...) reconhecimento de clientela própria e atividade científica exclusivamente desenvolvida pelos seus colaboradores. Acrescentava não ter interesse em ser associada com um Insolvente (o requerente), uma vez que era embaraçoso para a sua reputação empresarial [pontos 39, 52 e 397 a 399];

l) Sobre a decisão proferida pelo TPI, e confirmada pelo TRL²³, no âmbito do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, destacava que o registo ou uso das marcas e de outros sinais distintivos de comércio pelo requerente e terceiros não tinha sido objeto de apreciação por esses Tribunais, os quais apenas se tinham pronunciado sobre a prática de concorrência desleal (...). Neste sentido, realçava que as decisões proferidas no âmbito do referido procedimento cautelar eram irrelevantes para a presente situação jurídica [pontos 186 a 188];

m) A sociedade comercial Prosperity Towers, Lda, [era] um veículo através do qual o requerente [recebia] rendimentos e [licenciava] as suas marcas²⁴ a terceiros [ponto 107];

n) Em junho de 2021, tinha requerido a invalidade das marcas da União Europeia do requerente com fundamento na má-fé e na confundibilidade com marca anterior, da sua titularidade. Em 01.02.2023, a Divisão de Anulação/Cancelamento do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (a seguir, EUIPO) tinha deferido os pedidos de invalidade das marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL»; sobre a marca da união europeia n.º 016505661 «PMalo Dental Clinic» ainda não tinha sido proferida decisão [pontos 138, 140, 154, 156, 169 e 170];

o) O presente pedido de declaração de caducidade inseria-se numa estratégia processual e procedimental, paralela à apresentação de outros

²³ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, cit.

²⁴ Marcas da União Europeias n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL».

pedidos idênticos noutros registos nacionais da sua titularidade²⁵ e de contestação em ações judiciais pendentes no TPI;

p) Em 28.06.2023, tinha intentado uma nova ação judicial contra as sociedades comerciais *Mdic Dental Clinic, Lda.*, e *Ramirez Fernandes – Medicina Dentária e Reabilitação, Lda.*, para cessação do uso ilegal da denominação «Malo Dental»; esta ação judicial corria termos no TPI, sob o n.º de processo 147/23.5YHLSB, tendo estas sociedades comerciais contestado com fundamento na impugnação de todos os sinais distintivos da sua titularidade [pontos 118 a 120 e 189 a 192];

q) A pretensão do requerente *de um exclusivo sobre o nome «MALO»* era questionável e, para o fundamentar, mencionava outros registos²⁶ nos quais constavam o elemento verbal «MALO». Acrescentava que, aquando do registo do sinal caducando, o requerente tinha autorizado o uso do nome MALO e que não era *juridicamente admissível a supressão (...) do respetivo consentimento*, situação que se traduziria em *abuso de Direito* [pontos 406 a 418];

r) A marca caducanda era conhecida pelos consumidores de serviços de cuidados dentários e era reconhecida como marca de prestígio, ou, pelo menos, enquanto marca notória e, para o fundamentar, juntava documentos que demonstravam o reconhecimento da sua atividade comercial e das suas marcas [pontos 219 e 318 a 339].

Terminou, invocando que o pedido de declaração de caducidade não tinha fundamento, nem de facto, nem de Direito.

CM
Clínica Malo

²⁵ Logótipo 28812 e Marcas Nacionais n.ºs 427163 MALOCLINIC, 465629 MALOCLINIC HEALTH & WELLNESS, 465630 maloclinic spa, 553968 «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», 554107 MALO SMILES, 555091 MALOCLINIC e 556246 MALOCLINIC SENSES

Da resposta ao pedido de declaração de caducidade, foi o respetivo requerente devidamente notificado²⁷.

3. Da apreciação da matéria de facto e de direito

Depois de apresentados o histórico administrativo da marca nacional em apreço e os motivos de facto e de Direito que estiveram na base da apresentação do pedido de declaração da respetiva caducidade, é tempo de o INPI se pronunciar sobre o seu mérito.

Estima o INPI oportuno começar por recordar que a marca é um direito de propriedade industrial que, como determina o artigo 208.º do CPI, consiste num sinal usado para distinguir produtos e/ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Com o registo, o *titular* adquire o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e/ou serviços a que se destina (*conteúdo positivo* que resulta do artigo 210.º, n.º 1 do CPI) e, simultaneamente, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de a usar em produtos e/ou serviços idênticos ou afins aos por si oferecidos e/ou prestados, respetivamente, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor (*conteúdo negativo* – artigo 249.º do mesmo diploma)²⁸.

Para o que interessa no presente pedido de declaração de caducidade, sublinha o INPI que o CPI acolhe, no artigo 268.º, n.º 2, alínea b), o uso

²⁶ Designadamente a Marca Nacional n.º 398664 «MALÓ» e as marcas da União Europeia n.ºs

000108258 «MALO», 001193143  e 003286036 .

²⁷ Notificação com a referência DED/05/2023/2158615, datada de 26.09.2023, tendo sido posteriormente notificado da junção dos documentos, em falta, mencionados na resposta, pela notificação com a referência DED/05/2023/2175992, datada de 13.12.2023.

²⁸ Cfr. Couto Gonçalves, L. (2008). "Uso da Marca". *Direito Industrial* [Vol. V]. Coimbra: Edições Almedina, p. 371-372.

enganoso da marca, por facto superveniente, como fundamento para essa declaração, ou seja, como consequência do uso enganoso que o titular, ou o terceiro com o seu consentimento, faz da mesma.

Está aqui em causa o *princípio da verdade* da marca que tanto assiste ao seu registo, uma vez que o perfil enganoso da marca é um fundamento para o indeferimento do seu registo, como ao seu uso posterior, ao servir de fundamento para a declaração da sua caducidade. Com efeito, nos termos deste princípio, acolhido no artigo 231.º, n.º 3, alínea d) do CPI, as marcas não podem ser constituídas por sinais suscetíveis de induzir o público em erro sobre as características dos produtos e/ou serviços que assinalam. E acredita o INPI que embora o legislador da propriedade industrial tenha precisado, no 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI, a indução do público em erro sobre a *natureza, qualidade e origem geográfica* dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca, ao usar o vocábulo *nomeadamente* antes desta precisão, acolheu outras situações de uso enganoso como, refere-o a doutrina²⁹, a respetiva *autoria*, entenda-se proveniência empresarial.

Para o fundamento do uso enganoso operar como causa de declaração de caducidade da marca é necessário que o requerente do pedido de declaração de caducidade faça prova segura de que há efetivamente um uso enganoso da mesma³⁰.

Ora, tendo presente que nos termos do citado artigo 208.º do CPI uma *marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais (...) desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas* e que, no presente caso, a marca caducanda - **MALOCLINIC** - reproduz, com exatidão, no respetivo sinal a sua fonte empresarial - MALÓ CLINIC S.A. - estima o INPI que, em rigor, desempenha a função distintiva que de si é esperada, pelo que acredita que não se está perante um uso enganoso da mesma. Com

²⁹ Sousa e Silva, P., *Op. Cit.*, p. 347.

³⁰ Acórdão do, atual, *Tribunal de Justiça da União Europeia*, de 4 de março de 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, processo C-87/97, EU:C:1999:115, ponto 41.

efeito, quando confrontado com os serviços de «organização de eventos com carácter educativo, formativo e de diversão com fins recreativos e culturais» e «serviços de saúde; serviços veterinários; serviços de saúde e de assistência médica no domínio da cirurgia estética e da atividade dentária em clínicas; serviços de saúde em spa; serviços de salões de beleza; serviços prestados no domínio da higiene e da beleza em spa; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura» assinalados por MALOCLINIC, o respetivo utilizador apreende, com segurança, que os mesmos são prestados por uma Clínica denominada Malo, o que, em rigor, corresponde à verdade; a marca respeita, assim, na sua plenitude o referido princípio da verdade.

Note-se que o INPI não despreza a contribuição do requerente para o conhecimento do nome Malo na prestação de serviços de «organização de eventos com carácter educativo, formativo (...)» e «serviços de saúde; (...); serviços de saúde e de assistência médica no domínio da cirurgia estética e da atividade dentária em clínicas; (...)» - e eventualmente nos de «organização de eventos (...) de diversão com fins recreativos e culturais» e «(...) serviços veterinários; (...) serviços de saúde em spa; serviços de salões de beleza; serviços prestados no domínio da higiene e da beleza em spa; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura» - jurisprudencialmente reconhecida como se lê no Acórdão, já referido, do TRL³¹, que se reproduz na parte relevante

julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia

nem desvenera que a constituição da titular tenha sido inspirada nesse nome por referi-lo expressamente, como também sublinhou o órgão judicial

³¹ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, cit.

*"Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)".
Acrescentou ainda: "Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr.
Paulo Malo".*

Não obstante, não pode este Instituto deixar de reconhecer a existência jurídica de uma denominação social - MALO CLINIC S.A. - que corresponde à titular da marca caducanda, na qual figura aquele nome, nem que é a mesma quem presta *ab initio* os serviços assinalados por esta marca.

Foi o próprio requerente quem registou conforme afirmou [ponto 17 do pedido], a favor da titular, várias marcas com o seu nome - «MALO» - na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, *com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio.* Mais reconheceu que a marca caducanda transmite *uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela titular, estão ligados a si mesmo* [pontos 60 a 68 do pedido]; contudo, a posição do requerente não se mostra propriamente indubitável uma vez que por ocasião de uma entrevista publicada na revista «Lux», em dezembro de 2010, afirmou que

«A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...).»

como a titular provou com segurança [pontos 54 e 55 da resposta e doc. 10 junto à resposta] e o INPI ora recupera:

Lux - Atualmente, o nome Paulo Maló é quase uma marca!

P.M. - A clínica é uma marca reconhecida internacionalmente. A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente, isso está dissociado. O nome Maló

é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria. Neste grupo, em todo o mundo, trabalham mais de duas mil pessoas. Na área da saúde, a Maló Clinic é a empresa portuguesa mais conhecida no planeta. Não há nenhum dentista no mundo que não nos conheça. Pode dizer mal ou bem, mas conhece ou, pelo menos, já ouviu falar.

Assim, e não obstante esta divergência da posição do requerente, certo é que o propósito com que a marca caducanda foi registada - assinalar serviços de «*organização de eventos com carácter educativo, formativo e de diversão com fins recreativos e culturais*» e «*serviços de saúde; serviços veterinários; serviços de saúde e de assistência médica no domínio da cirurgia estética e da atividade dentária em clínicas; serviços de saúde em spa; serviços de salões de beleza; serviços prestados no domínio da higiene e da beleza em spa; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura*» prestados pela titular - manteve-se inalterado durante o seu uso. E na perspetiva administrativa que ora defende, não se sente o INPI melindrado pela parte do referido Acórdão do TRL, em que se lê, por ocasião da redação dos depoimentos das testemunhas, que

muitos pacientes, depois da saída do referido requerido [ora requerente], perderam a confiança na aqui Requerente [ora titular] e que outros até chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente [ora titular].

Com efeito, estima este *Instituto* que a eventual perda de confiança dos utilizadores nos serviços prestados pela titular não traduz propriamente uma perda efetiva da qualidade dessa prestação em comparação com a prestada enquanto o requerente a integrou, não obstante o argumento deste em sentido

contrário [ponto 67 do pedido]. Vai assim o INPI ao encontro da jurisprudência³² que já se pronunciou no sentido de não obstante um consumidor médio poder ser influenciado no ato de compra de um produto com a marca que o assinala (que exibe um nome no sinal) imaginando que o indivíduo a quem pertence o nome tenha participado na criação desse produto, nada impede que as características e as qualidades desse produto continuem a ser garantidas pela empresa titular da marca; nestes casos não pode considerar-se que o sinal em causa seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência do produto que assinala.

No contexto fático que fundamenta o pedido em apreço, acredita o INPI que enquanto a situação jurídica da denominação social correspondente à titular existir e a sua qualidade de proprietária da marca caducanda, não poderá concluir haver um uso enganoso desta marca pelo simples facto de o requerente ter deixado de integrar o respetivo corpo societário em 27.05.2019, e de ter deixado de exercer funções profissionais ao serviço da mesma em setembro desse ano [pontos 25 a 27 do pedido].

Ainda a propósito da denominação social que corresponde à titular, faz o INPI notar que o Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do registo de firmas e denominações*³³, dispõe no seu artigo 1.º que a sua atribuição é da responsabilidade do *Registo Nacional de Pessoas Coletivas* (a seguir RNPC), sendo que o artigo 32.º deste diploma determina no seu n.º 5 que

Quando, por qualquer causa, deixe de ser associado ou sócio pessoa singular cujo nome figure na firma ou denominação de pessoa coletiva, deve tal firma ou denominação ser alterada no prazo de um ano, a não ser que o associado ou sócio que se retire ou os herdeiros do que falecer consentam por escrito na continuação da mesma firma ou denominação.

³² Por analogia, o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, *Emanuel*, cit., pontos 48 e 49.

Mais dispõe no seu artigo 60.º, sob a epígrafe «Perda do direito ao uso de firmas e denominações por violação dos princípios da verdade e novidade», que tanto o RNPC como os serviços de registo designados em despacho do presidente do Instituto dos Registos e Notariado, I.P.

deve declarar a perda do direito ao uso de firmas ou denominações quando se verificar terem sido violados os princípios consagrados nos artigos 32.º e 33.º

E embora o processo de declaração de caducidade em análise sugira a inexistência do consentimento do requerente à permanência do seu nome na denominação social que corresponde à titular - MALO CLINIC S.A. -, não tendo o INPI competência para avaliar a legalidade de denominações sociais e não tendo sido declarada pelo RNPC a perda do direito ao uso da mesma pela titular, não está este Instituto em posição de considerar a referida denominação social desconforme às disposições legais vigentes.

Daqui decorre que o INPI não pode aproveitar *per se* o argumento do requerente relativo à interpelação da titular [pontos 28 a 35 do pedido e docs. 14 e 15 anexados ao pedido] para se abster de *continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma*, por esse uso estar condicionado à sua integração na *respetiva estrutura do capital e de gestão clínica*, e informar os utentes do *terminus* da sua colaboração consigo (com o requerente).

Em conclusão, de acordo com o raciocínio administrativo *supra* desenvolvido, estima o INPI que o requerente não teve êxito em provar o uso enganoso da marca caducanda que, a existir, ditaria a declaração da sua caducidade com fundamento no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

³³ Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que estabelece o regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Coletivas, publicado no Diário da República n.º 110/1998, Série I-A de 13.05.1998.

III.

Da decisão sobre o pedido de declaração de caducidade

Do exposto, é proposto o **indeferimento** da pretensão do *requerente* e, consequentemente, a **manutenção da vigência do registo da marca nacional n.º 465628**, por não se ter por provado o uso enganoso da marca caducanda previsto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 25 de janeiro de 2024.

À consideração superior,

O Técnico Superior

Assinado por: **ANTÓNIO DANIEL SIMAS DOS SANTOS**
Num. de Identificação: 13383786
Data: 2024.01.25 13:12:49+00'00'



LOGO

National Institute
of Industrial Property

EP 26
IP 26

Most Excellent Sir

NUNO AURELIANO

PRAÇA DE LONDRES, N.º 9, 2.º ESQ.

1000-192 LISBOA

Direction of Extinction of Rights

Ref. DED/05/2024/2185438

NATIONAL TRADEMARK no 465628

Date: 2024.01.25

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Trademark Registration no. 465628 MALOCLINIC

By means of this letter, Your Excellency is hereby notified that, regarding the aforementioned application, a rejection order was issued on 2024.01.25 (a copy of which is attached), and it is expected to be published in the Industrial Property Bulletin on 2024.01.30.

National Institute of Industrial Property

Best regards,

António Daniel Simas Santos

LOGO

National Institute
of Industrial Property

027
Roa

DIRECTION OF EXTINCTION OF RIGHTS

I agree and, in the terms proposed, I **deny** the
application for a declaration of forfeiture.

25.01.2024

Digital signature

Under delegated authority from the Board of
Directors.

Rui Solnado da Cruz

Director

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Trademark Registration no 465628

LOGO

LOGO

National Institute
of Industrial Property

CP27

IP28

APPLICATION FOR DECLARATION OF FORFEITURE

LOGO

National trademark no 465628

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P., an application for a declaration of forfeiture, pursuant to the provisions of Article 268, no. 2, subparagraph b), of the Industrial Property Code, regarding the national trademark no. 465628 , on the grounds that it is deemed misleading to consumers.

I.

Regarding the trademark's history

1. Regarding the application for registration

On 26.04.2010, MALÓ CLINIC, LDA. submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P. (hereinafter referred to as INPI) the registration application for the sign  as a trademark, to distinguish the services:

"organization of events with an educational, training, and recreational character for recreational and cultural purposes"

and

"health services; veterinary services; health services and medical assistance in the field of aesthetic surgery and dental activity in clinics; health services in spas; beauty salon"

services; services provided in the field of hygiene and beauty in spas; agriculture, horticulture, and forestry services"

inserted in Classes 41 and 44, respectively, according to the International Classification of Goods and Services of the Nice Agreement of 1957, subsequently revised and modified.

The application was assigned the number 4656/8, which was published on page 35 of the Industrial Property Bulletin (hereinafter, BPI) no. 085/2010, of 04.05.2010, for the submission of any claims.

2. Regarding the granting order

On 12.07.2010, the INPI expressed a favourable decision towards granting the trademark, as it considered all legal formalities fulfilled and the absence of absolute and relative grounds for refusal.

Regarding the granting order, publication was made on page 45 of the Industrial Property Bulletin (BPI) No. 135/2010, of 15.07.2010, having the holder been notified of it at the time¹.

However, on 06.08.2013, was formalized a change in the entity identification from MALÓ CLINIC, LDA. to MALÓ CLINIC S.A. (hereinafter referred to as the holder).

II.

Regarding the declaration of forfeiture

1. Regarding the application

¹ Notification with the reference DM/05/2010/225687, dated 12.07.2010.

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho (thereinafter, the applicant) submitted an application for the declaration of forfeiture of the national trademark registration in question, in which he developed the following arguments:

- i) The holder was a national legal entity providing dental medical care, and the expiring trademark was displayed at its headquarters in Lisbon ²;
- ii) He was a prestigious dental surgeon, renowned for his innovative techniques and services, that in the 90s, developed the "All-on-4" or "All-on-Four" technique, widely recognized as the best treatment option for total replacement of the dental arch and he utilized patented technology that he had invented and developed ³;
- iii) He received several accolades for his medical services and his qualities in business management and leadership ⁴. He delivered lectures and trained dental professionals worldwide;
- iv) The name "MALO," as he was also known in Portugal and internationally, was widely recognized by peers (dentists), partners, patients, and the general public, and it was a symbol of excellence in dental care for being unequivocal associated to him ⁵;
- v) He had registered various trademarks with his name - "MALO" - in favour of the holder, as its shareholder and director/administrator, with the purpose to inform the public that the dental services provided by the holder were associated with his person, name, and image, considering his prestige and the quality of dental services he offered;

² To demonstrate it, he attached a printout corresponding to the internet page, accessible at <https://www.maloclinics.com/introdução>, and the images IMAGE and IMAGE, corresponding to documents 1, 2 and 3, respectively.

³ To demonstrate this, he attached a printout of *Wikipedia*, titled "All-in-4" and the search results for Paulo Malo on *Google Patents*, identified as **documents 4 and 5**, respectively.

⁴ To demonstrate this, he attached various publications titled "Who is Paulo Maló?"; "Paulo Malo receives the Florentiae Rubrum Liliu award" and "Nobel Biocare awards Dr. Paulo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept" from Journal "Negócios", Dentalpro and Saúde Oral Magazines, and Nobel Biocare and Dental Asia, respectively, identified as **documents 6 to 10**.

⁵ To demonstrate this, he attached various declarations, identified as **documents 11 to 13**.

- vi) The use of the trademarks with the name "MALO" was known to consumers and was linked to his person, prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, thus continuing to attract numerous patients to the holder due to the perception that the respective services were related to him and to his recognized techniques;
- vii) Following the economic-financial crisis in 2008, he had been compelled to pledge to Novo Banco, S.A., his shares representing the share capital of the holder. He added that on 27.05.2019, after this banking institution decided to execute the pledge on the aforementioned representative shares and subsequently sold them to a third party⁶, he no longer had any direct or indirect stake in the holder and he had also been removed from the position of administrator; although he continued to perform professional duties in there until September 2019.
- viii) In the context described in point vii), he had notified the holder that (1) it was prohibited from continuing to use the name "MALO" in any trademark and/or business name, as such use was conditioned on his integration into the respective capital and clinical management structure, and (2) it should inform clients that his collaboration with the commercial entity Malo Clinic had ended. However, the holder persisted in using the name "MALO" in its trademarks.
- ix) On two occasions, in May 2020 and November 2022, he had urged the holder to cease using the name MALO in its distinctive trade signs, without success;
- x) The holder fraudulently used - through the use of his photographs (of the applicant), namely at the Almada clinic - *the sign MALO CLINIC, to create the impression in the market and among clients that he still collaborated with it, or that the services provided under the expiring sign continued to be associated with his person/image and the prestige and reputation of his dental medicine techniques*, which was untrue.

⁶ Namely, the commercial company *Risus Value*, S.A. owned by the Atena II FCR Fund, as specified in paragraph 24 of the pleadings.

- xi) At the end of 2019, he had initiated a collaboration with the commercial entity Prosperity Tower, Lda., with which he had entered into agreements for the provision of consulting and clinical services, as well as the use of image rights and trademarks incorporating his name "MALO" ⁷. In this regard, he clarified that this commercial entity had started using, with his consent, the European Union trademarks No. 018110496 "MALO Dental International," 016505661 "PMalo Dental Clinic," and 018170602 "PAULO MALO DENTAL," which he had applied for and subsequently transferred to it.
- xii) The trademarks mentioned in (xi) were and continued to be intended to create in the market and among the public the accurate and ethically expected perception that he collaborated exclusively with Prosperity Tower, Lda., and the dental clinics affiliated with it.
- xiii) The preliminary injunction proceeding presented by the holder against him in the Intellectual Property Court (hereinafter, IPC) - to prevent the use of trademarks or designations such as "Malo Dental," "P Malo Dental Clinic," "Paulo Malo Dental" "Malo Dental International," or others similar - had been dismissed and confirmed by the Lisbon Court of Appeal (hereinafter, TRL) ⁸, in whose judgment it was stated ⁹:

"(...) 2. The respondent, Paulo Maló, a licensed dentist, esteemed dental practitioner, creator of various innovative products and techniques, and internationally recognized by his peers, clients, and partners for his professional qualities and excellence in dental medicine, was a founding partner and successively the manager and chairman of the board of the applicant between its foundation on 16.03.1995 and 27.05.2019. He held the decision-making authority over all aspects of the company until then.

3. As its founder and managing partner, the respondent registered distinctive signs in favour of the Applicant, of which it is the holder, featuring the name "MALO," associating the activity of the applicant with the already well-known figure of the respondent and the quality of the clinical services provided by him.

⁷ To demonstrate this, he attached the respective authorization identified as **document 16**.

⁸ To demonstrate this, he attached the judicial decision of Lisbon Court of Appeal of November 22, 2022, process no 283/21.2YHLSB.L1, identified as document 17.

⁹ Cf. pages 79, 86 and 113 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

CP33
JP33

8. The MALO CLINIC brand is known to consumers of dental care services.
74. The respondent's name "MALO" attracted many clients to the Applicant, making it meaningful to use them to identify dental medicine services.
75. What distinguished MALO CLINIC clinics and brands were the respondent's innovative techniques and his reputation and notoriety.
76. The reputation of the "Malo Clinic" brand was associated with the respondent Paulo Malo, who lent his name to the clinic.
77. Patients left the applicant after the respondent's departure because they wanted to be treated by him.
78. Even after the respondent's departure from the applicant, his images remained there for several months.

(…)

You could also read ¹⁰:

In fact, at the instance of the illustrious Attorneys of the Defendants, this witness was truly impressive regarding the prestige and excellent technical competence of the Defendant Paulo Malo. The witness stated: "He is an excellent surgeon. Probably the most well-known Portuguese dentist abroad." With this passage we believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of dentistry is clearly highlighted., namely, in surgery. In fact, it goes further in this domain. The witness also asserted: "That's why Malo Clinic has that name (Malo)." Also added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of Paulo Maló." This statement, in conjunction with the others mentioned in the justification of this fact, evidently proven, leads, in a crystal clear way (still bearing in mind the rules of experience in this matter), towards the wording that was reflected in the judgment. That is, the application for alteration of the wording pointed out by the applicant is by no means valid. Also, consider the testimonial statement given by the witness (...) (inquired via video conference from this Matosinhos Court). The witness is a dentist who has worked for both the Applicant and the Defendant Paulo Maló".

She stated that many people (clients/patients) sought the services of the Applicant with the purpose of being treated by Dr. Paulo Malo. She emphasized that he is: "An excellent professional. Of exceptional technical quality. I associate Paulo Malo with great notoriety." The statements made by this witness are absolutely enlightening regarding the high prestige of the mentioned Respondent and his technical competence. From here it is indicated, which is corroborated by the combination of the mentioned witnesses and the content of document 4 in question, that it makes perfect sense, in light of the free assessment of evidence by the first-instance judge and the rules of experience (with this evidence produced), to confirm the initial segment set for point 3 of the facts provisionally proven.

¹⁰ Cf. pages 138-140 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

Moreover, the mentioned witness (...) was truly impressive in stating: "In a way, I associate the name Malo Clinic with the name Paulo Malo." She further reinforced in the following way: "At the time I joined, it was very important. Anyone who went to the clinic went because of the name Paulo Maló."

This evidence, with all due respect, is conclusive in confirming the wording set by the appealed court. Conversely, it disproves the lack of justification for the alteration of the wording proposed by the Appellant.

Regarding the testimony of the witness (...), a lawyer by profession who has been providing services in this area for the Appellant since its inception, it also does not lead to the intended wording.

First and foremost, it is essential to evaluate this testimony in conjunction with others, and it is certain that it emphasized that the Respondent Paulo Malo "is a highly reputable person" and that he was a person of his trust for many years. He further emphasized: "During the time I was there, the brand grew a lot around Paulo Malo" [applicant's underlining].

At last, you could read ¹¹:

"Impressive regarding this fact was also the testimony of the witness (...), a German teacher, who is a patient of the Defendant Paulo Malo and objectively portrayed that, in contact with the services of the Applicant, he emphasized that he only intended to proceed with his treatment (which involved surgery) if it was provided by the defendant and by no other dentist. Despite the response indicating the exis of other dentists in the Applicant, he reaffirmed that he only wanted to be treated by the Defendant Paulo Malo.

Also, the testimony given by the witness (...), a dentist who provided services to the Applicant from July 2016 to February 2021, stated confidently and coherently that many patients, after the departure of the mentioned defendant, lost confidence in the Applicant, and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the Applicant.

78. After the departure of the defendant from the applicant, his images still remained there for several months."

The judge based his conviction on this fact on the testimonies of the witnesses (...). Indeed, these witnesses asserted such a fact, and the witness (...) explicitly stated that in the Clinic of the Applicant in Almada, the second showcase inside with vinyl featuring photos of Paulo Malo remained for a long time".

(...) In this particular matter, one cannot forget the decisive contribution of the defendant Paulo Malo to the prestige enjoyed by the petitioner in the relevant economic sector - in the field of dentistry and clinics of that nature.

It is fair to assert, without hesitation, that the "face of Malo Clinic" is the "face of Paulo Malo" [applicant's underlining].

¹¹ Cf. pages 157-159 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

CP35
JP35

- xiv) He reiterated the use of the name "MALO" and, subsequently, that the expiring trademark was inseparably linked to its prestige, reputation, competence, and innovation in the dental medicine services it provided. As a result, the qualities of dental medicine services associated with the designation "MALO," in the public's perception, could not be established in connection with the relevant trademark since their collaboration with the commercial company that operated it had ended in September 2019. On the contrary, it emphasized that the mentioned qualities associated with the designation "MALO" were related to the activity and brands of the commercial company Prosperity Tower, Lda.;
- xv) The expiring trademark conveyed a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by Malo Clinic were linked to him and his services. Therefore, the use of this trademark misled the public regarding the quality of the services, as it influenced consumers to acquire dental medicine services bearing the MALO brand, imagining that it was somehow involved in those services. This resulted in the existence of effective deception or a sufficiently serious risk of deception [points 60 to 68]¹²;
- xvi) The holder could not guarantee the quality of dental medicine services, as he no longer collaborated with the entity.

¹² And recalled the judicial decision of European Union Court of Justice of March 30, 2006, *Emanuel* process no C-259/04, EU:C:2006:215, points 46-49, where you can read; "46. And, however, when dealing with a brand that corresponds to a person's name, the public policy reason justifying the prohibition decreed by Article 3(1)(g) of Directive 89/104 from registering a brand capable of misleading the public, namely consumer protection, should lead to questioning the risk of confusion that this brand may generate in the mind of an average consumer, especially when the person whose name corresponds to the brand originally personified the products with that brand. 47. However, cases of refusal of registration referred to in Article 3(1) of Directive 89/104 presuppose that the existence of actual deception or a sufficiently serious risk of deception of the consumer can be considered proven (judgment of March 4, 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, *Colect.*, p. 1-1301, No. 41). 48. In the present case, although an average consumer may be influenced in his purchase of a piece of clothing with the brand 'ELIZABETH EMANUEL,' imagining that the appellant in the main proceedings participated in the creation of that piece of clothing, the characteristics, and qualities of the said piece of clothing continue to be guaranteed by the company holding the brand. 49. Consequently, it cannot be considered that the designation 'Elizabeth Emanuel' is, by itself, capable of deceiving the public as to the nature, quality, or origin of the goods it designates".

In summary, he concluded that the forfeiture of the trademark in question should be declared due to the potential for misleading the public, in accordance with Article 268, paragraph 2, letter b) of the Industrial Property Code (hereinafter, IPC).

On 03.07.2023, the INPI attempted to notify ¹³ the application for the declaration of forfeiture to the holder, through its attorney, at the time, Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido, in accordance with Article 269, paragraph 3 of the IPC; however, the notification was returned. On 17.07.2023, the INPI repeated the aforementioned notification ¹⁴. As a result, the distinguished attorney informed the INPI that she no longer represented the holder and was unaware of the it current attorney, as indicated in field 4 - "ADDITIONAL COMMENTS" - of application no. 20232005176293 ¹⁵, dated 21.07.2023, reproduced below:

IMAGE

However, despite the apparent failure of the notification of the application for the declaration of forfeiture to the holder, it is undeniable that, on 02.08.2023, and represented by Nuno Aureliano, the holder took the initiative to respond to this application. Therefore, the INPI believes that the holder exercised the right to be heard, as recognized by Article 269, paragraph 3 of the IPC.

2. Regarding the response to the application

On 02.08.2023, the holder presented a response to the application for the declaration of forfeiture in which it developed the following arguments ¹⁶:

¹³ Notification with the reference DED/05/2023/2139260, sent in the form of a registered letter with acknowledgment of receipt, as indicated below: IMAGES.

¹⁴ Notification with the reference DED/05/2023/2142592.

¹⁵ Corresponding to the "modification application: remove attorney", as observed in point 5.

¹⁶ Institute's Note: This institute merely presents in this Decision the relevant arguments of the holder concerning the basis of the present application for the declaration of expiration, namely, the possible deceptive use of the expiring mark.

CP 37
#37

- a) Owned a Logotype ¹⁷, eight national trademarks ¹⁸, eight European Union trademarks ¹⁹, and four internet domain names ²⁰.
- b) The expiring trademark was displayed on the headquarters building, as well as on the doors and windows of the clinics in Leiria and Faro. It was also used on institutional folders, appointment cards, and envelopes in her clinics, marketing campaigns, a catalog of Portuguese Pharmacy Points, and an outdoor poster in Leiria. Internally, as part of the repositioning and evolution of the expiring trademark, Usage Guidelines for the Trademark had been developed, and the rebranding had been the subject of published articles.
- c) The applicant lacked legitimacy to file the current application for the declaration of forfeiture, as he had been declared Insolvent by a judgment taken by the Lisbon District Court, a situation that had gained public attention, namely through publications in the "Negócios" newspaper. In this regard, it was petitioned that the INPI not consider the aforementioned application (points 34 to 38 and 377 to 386).
- d) The application for the declaration of forfeiture lacked foundation, as it presented an untrue version of the relevant legal facts and distorted doctrine²¹ and case law ²²,

¹⁷ Logotype no. 28812 IMAGE.

¹⁸ National trademarks ns 427163 IMAGE, 465628, IMAGE, 465629 IMAGE, 465630, image, 553968 IMAGE, 554107, IMAGE, 555091, IMAGE, 556246, IMAGE.

¹⁹ European Union Trademarks ns 004577607 IMAGE, 006699599 IMAGE, 007029051 IMAGE, 007030489 IMAGE, 007074859 IMAGE, 007091994 IMAGE, 007092117 IMAGE, 015545932 IMAGE.

²⁰ Maloclinic.com, maloceramics.com, maloeducation.com and malogroup.com

²¹ Namely Pedro Sousa e Silva by saying "it should be used with prudence": "the holder of the mark that corresponds to the name and surname of the creator and first manufacturer of the products bearing that mark cannot, solely due to this particularity, be deprived of their rights on the grounds that the said mark misleads the public when that holder legally acquired, through an assignment, a mark consisting solely of the creator's surname and all the creative assets of the company manufacturing the products bearing it" in Sousa e Silva (2020), Industrial Law (2nd edition) Coimbra: Almedina p. 447.

²² In particular, the judicial decision of the General Court of May 14, 2009, FIORUCCI/OHMI- Edwin (ELIO FIORUCCI), Case T-165/06, EU:T:2009:157, paragraph 30, where it was stated: "It cannot be concluded from the mere identity between a mark and an estate that the relevant public will think that the person whose estate constitutes the mark designed the products bearing that mark"; "the use of marks consisting of an estate is a widespread practice in all commercial sectors, and the relevant public is well aware that behind each patronymic mark, there is not necessarily a designer with the same name".

especially concerning the claim that the expiring sign conveyed a connection to the applicant's activity (points 1, 390 to 395, and 402).

- e) Refuted the arguments suggesting that the applicant held patents or had invented any process and was a successful entrepreneur. On the contrary, emphasized that the applicant was merely an insolvent individual.
- f) It was surreal for the applicant to claim that (f.1) the name MALO (...) was a symbol of excellent dental medical quality due to an unequivocal personal association with Dr. Paulo Malo, (f.2) until September 2019, the use of the trademarks and other distinctive trade signs (...) with the name MALO by Malo Clinic was always linked to Dr. Paulo Malo, his prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, and (f.3) the use of the name MALO on the Malo Clinic's distinctive signs (...) had attracted and continued to attract numerous patients to Malo Clinic due to the perception that their dental medicine services were related to Dr. Paulo Malo and his recognized techniques [points 53 and 396].
- g) It highlighted an excerpt from an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, in which the applicant had mentioned that *"Malo Clinic had nothing to do with Paulo Maló. (...) that is dissociated. The name Maló belongs to the clinic; I don't associate it with myself. The clinic's scale allowed it to gain its own identity (...)"* (points 54 and 55).
- h) The applicant was not *"a symbol of excellent dental medical quality"*. In this regard, it attached an email in which an applicant's paciente criticized the service he had personally provided to him (307 to 310).
- i) The applicant's contribution to the performance of Malo Clinic's functions was not significantly representative of the overall services provided, and its commercial activity had never depended on the services (...) provided by the applicant, adding that it maintained the levels of billing after the departure of the applicant from the administration (points 223 to 227 and 229 to 306).
- j) Since the cessation of the applicant's functions (administrative/executive and professional) in the corresponding commercial company (to the holder) in September 2019, it continued to ensure the characteristics and quality of the services provided in its

ep 39
2139

clinics. This was recognized by dentists, partners, patients, and the general public, as well as continued to promote national and international courses, to participate in congresses, and to write scientific articles related to dental medicine. It advertised all courses and lectures through social media, namely on the Instagram page "malocliniceducation" and the LinkedIn page "MALO CLINIC Research, Development, and Education," emphasizing the lack of contribution to general medical education and the applicant's involvement in these activities, including the drafting of scientific articles between 2019 and 2023 (points 313 to 316 and 340 to 356).

- k) The holder had its own business reputation, independent advertising and marketing, revenues that demonstrated the applicant's minimal contribution to its commercial activities, (...) a recognized clientele, and scientific activities exclusively developed by its collaborators. It emphasized that it had no interest in being associated with an insolvent individual (the applicant), as it would be embarrassing for its business reputation (points 39, 52, and 397 to 399).
- l) Regarding the decision issued by the TPI and confirmed by the TRL²³, in the case law no. 283/21.2YHLSB.L1, it highlighted that the registration or use of the trademarks and other distinctive trade signs by the applicant and third parties had not been considered by these courts. They had only ruled on the practice of unfair competition (...). In this sense, it emphasized that the decisions taken on the preliminary injunction proceedings were irrelevant to the current legal situation (points 186 to 188).
- m) The commercial company Prosperity Towers, Lda. served as a vehicle through which the applicant received income and licensed his trademarks²⁴ to third parties.
- n) In June 2021, it had filed an application for the declaration of invalidity of the applicant's European Union trademarks based on bad faith and similarity to an earlier mark of its ownership. On 01.02.2023, the Cancellation Division of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) had granted the applications for invalidity of the European Union

²³ The Judicial Decision of Lisbon Court of Appeal process no 283/21.2YHLSB.L1 cit..

²⁴ European Union Trademarks ns. 018110496 "MALO Dental International", 016505661 "PMalo Dental Clinic" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL".

trademarks No. 018110496 "MALO Dental International" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL"; a decision had not yet been made regarding the European Union trademark No. 016505661 "PMalo Dental Clinic" (points 138, 140, 154, 156, 169, and 170).

- o) The current application for the declaration of forfeiture was part of a procedural and proceeding strategy, parallel to the filing of similar applications in other national registers of its ownership ²⁵ and in response to pending legal actions in the Intellectual Property Court (TPI).
- p) On 28.06.2023, filed a new legal action against the commercial companies Mdic Dental Clinic, Lda., and Ramirez Fernandes - Medicina Dentária e Reabilitação, Lda., for the cessation of illegal use of the denomination "Malo Dental"; this legal action was pending in the TPI under the case law no. 147/23.5YHLSB, and these commercial companies had responded based on the contestation of all distinctive signs of its ownership (points 118 to 120 and 189 to 192).
- q) The applicant's claim for exclusive rights over the name "MALO" was questionable, and to support this, it mentioned other registrations ²⁶ that contained the verbal element "MALO". It added that, at the time of registering the expiring sign, the applicant had authorized the use of the name MALO, and it was not legally admissible to revoke (...) such consent, a situation that would result in an abuse of right (points 406 to 418).
- r) The expiring trademark was known to consumers of dental care services and was recognized as a prestigious or, at least, a well-known mark. To support this, it attached documents demonstrating the recognition of its commercial activity and trademarks (points 219 and 318 to 339).

It concluded by asserting that the application for the declaration of forfeiture lacked both factual and legal grounds.

²⁵ Logotype 28812 IMAGE, and national trademarks ns. 465628 IMAGE, 465629 IMAGE, 465630 IMAGE, 553968 "MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESOURTS", 554107 IMAGE, 555091 IMAGE, and 556246 IMAGE.

²⁶ Namely, the trademark no 398664 "MALO" and the European Union trademarks nos 000108258 "MALO", 001193143 IMAGE, and 003286036 IMAGE.

ep41
2041

The response to the application for the declaration of forfeiture was duly notified to the applicant ²⁷.

3. Regarding the assessment of the facts and the law.

After presenting the administrative history of the national trademark in question and the factual and legal reasons underlying the submission of the application for the declaration of its forfeiture, it is time for the INPI to express its opinion on its merit.

The INPI deems it is appropriate to begin by recalling that a trademark is an industrial property right that, as determined by Article 208 of CPI, consists of a sign used to distinguish products and/or services of one company from those of other companies.

Through registration, the holder acquires the right of ownership and exclusivity of the trademark for the products and/or services it is intended for (positive content resulting from Article 210, paragraph 1, of the CPI) and simultaneously, the holder obtains the right to prevent third parties, without their consent, from using it in identical or similar products and/or services to those offered and/or provided by it, respectively, if there is a risk of confusion or association in the mind of the consumer (negative content - Article 249 of the same statute) ²⁸.

For what matters in the present application for the declaration of forfeiture, the INPI emphasizes that the CPI accommodates in Article 268, paragraph 2, letter b), the deceptive use of the trademark, by supervening fact, as a basis for such declaration. In other words, it is considered a consequence of the deceptive use that the holder or a third party, with his consent, makes of it.

Here is at stake the principle of truth of the trademark which applies both to its registration, as the deceptive nature of the trademark is a ground for refusing its registration, and to its

²⁷ Notification with the reference DED/05/2023/2158615, of 26.09.2023, having been subsequently notified of the addition of the missing documents mentioned in the response, by notification with the reference DED/05/2023/2175992, dated 13.12.2023.

²⁸ Cf. Couto Gonçalves, L (20088). "Uso da Marca", Direito Industrial (Vol. 1). Coimbra: Editions, Almedina, p. 371-372.

subsequent use, serving as a basis for the declaration of its forfeiture. In accordance with this principle, embraced in Article 231, paragraph 3, letter d) of the CPI, trademarks cannot consist of signs likely to mislead the public about the characteristics of the products and/or services they indicate. The INPI believes that although the legislator of industrial property specified in Article 268, paragraph 2, letter b) of the CPI, the misleading of the public about the nature, quality, and geographical origin of the products and/or services indicated by the trademark, by using the term "namely" before this clarification, it embraced other situations of deceptive use, such as the doctrine mentions ²⁹, including the respective authorship, understood as the business origin.

For the deceptive use to serve as a basis for the declaration of forfeiture of the trademark, it is necessary that the applicant of the application for declaration of forfeiture provide solid evidence that there is indeed deceptive use of the trademark ³⁰.

Now, considering that, according to the aforementioned Article 208 of the CPI, a trademark can consist of a sign or set of signs (...) as long as they are suitable for distinguishing the products or services of one company from those of other companies, and that, in the present case, the expiring trademark - IMAGE - accurately reproduces its business source - MALO CLINIC, S.A. - the INPI believes that, in essence, it fulfils the distinctive function expected of it. Therefore, the INPI believes that there is no deceptive use of it. In effect, when faced with the services "organization of events with an educational, training, and recreational character for recreational and cultural purposes" and "health services; veterinary services; health services and medical assistance in the field of aesthetic surgery and dental activity in clinics; health services in spas; beauty salon services; services provided in the field of hygiene and beauty in spas; agriculture, horticulture, and forestry services", marked by - IMAGE-, the respective user confidently understands that they are provided by a clinic called Malo, which accurately corresponds to the truth. Thus, the trademark fully adheres to the *principle of truth*.

It is evident that the INPI does not disregard the applicant's contribution to the recognition of the name "Malo" in the provision of services such as "organization of events with an

²⁹ Sousa e Silva, P., *Op. Cit.*, p. 347.

³⁰ Judgment of the current Court of Justice of the European Union of 4 March 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, case C-87/97, EU:C:1999:115, point 41.

ep43
D43

educational, training (...)" and "health services; (...); health services and medical assistance in the field of aesthetic surgery and dental activity in clinics; (...)" – and, eventually, such as "(...); veterinary services; (...); health services in spas; beauty salon services; services provided in the field of hygiene and beauty in spas; agriculture, horticulture, and forestry services," as judicially acknowledged, as read in the aforementioned judicial decision from the TRL³¹, which is reproduced in the relevant part

We believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of Dental Medicine, particularly in terms of surgery, is clearly highlighted.

It also does not overlook that the establishment of the holder may have been inspired by this name, as expressly mentioned, as highlighted by the court

"That's why Malo Clinic has that designation (Malo)". It was further added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of L r. Paulo Malo".

However, this Institute cannot fail to recognize the legal existence of a company name - MALO CLINIC S.A. - which corresponds to the holder of the expiring trademark, in which that name appears, nor that it is the same one who provides *ab initio* the services indicated by this trademark.

It was the applicant himself who registered several trademarks with the name "MALO" on behalf of the holder, as he stated (point 17 of the application), in the capacity of its shareholder and director/administrator. This was done with the aim of informing the public that the dental services provided by the holder were related to his personal name, and image, considering his prestige. Furthermore, he acknowledged that the expiring trademark conveys a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by the holder are connected to himself (points 60 to 68 of the application). Nevertheless, the applicant's position

³¹ Judicial decision from Lisbon Court of Appeal, process no 283/21.YHLSI.L1, cit.

is not entirely indisputable, as during an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, he stated that

"Malo Clinic has nothing to do with Paulo Maló. In my mind, that is dissociated. The name Maló belongs to the Clinic; I don't associate it with myself. The size of the clinic allowed it to gain its own identity (...)"

as the holder reliably proved [points 54 and 55 of the response and doc. 10 attached to the response] and INPI now recovers:

IMAGE

Thus, despite this discrepancy in the applicant's position, it is certain that the purpose for which the expiring trademark was registered - to mark services of "organization of events with an educational, training, and recreational character for recreational and cultural purposes" and "health services; veterinary services; health services and medical assistance in the field of aesthetic surgery and dental activity in clinics; health services in spas; beauty salon services; services provided in the field of hygiene and beauty in spas; agriculture, horticulture, and forestry services" provided by the holder - remained unchanged during its use. From the administrative perspective it currently advocates, the INPI is not troubled by the part of the aforementioned judgment from the TRL, that states, during the drafting of witness statements, that

many patients, after the departure of the mentioned required (now applicant), lost confidence in the present applicant (now holder), and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the applicant (now holder).

Indeed, this Institute believes that the potential loss of confidence by users in the services provided by the holder does not necessarily translate into the actual loss of quality compared to

EP45
2/15

what was provided when the applicant was involved, despite the argument presented by himself to the contrary (point 67 of the application). The INPI aligns itself with judgements ³² that has already ruled that although an average consumer may be influenced when purchasing a product with a brand that displays a name in the symbol, imagining that the individual whose name it is has participated in creating that product, it does not prevent the characteristics and qualities of that product from continuing to be guaranteed by the company that owns the trademark. In these cases, the symbol itself cannot be considered inherently likely to deceive the public regarding the nature, quality, or origin of the product it marks.

In the factual context underlying the present application, the INPI believes that as long as the legal status of the corporate name corresponding to the holder exists, and its role as the owner of the expiring trademark, it cannot conclude that there is deceptive use of this trademark simply because the applicant ceased to be part of the corporate body on May 27, 2019, and stopped performing professional functions for the same in September of that year (points 25 to 27 of the application).

Regarding the corporate name corresponding to the holder, the INPI notes that Decree-Law No. 129/98 of May 13, which establishes the legal regime for the registration of firms and denominations, states in its article 1 that its attribution is the responsibility of the National Register of Legal Persons (hereinafter RNPC), and Article 32 of this diploma determines in paragraph 5 that

When, for any reason, an individual associated or partner whose name appears in the firm or name of a legal person ceases to be associated or a partner, such firm or name must be changed within one year, unless the withdrawing associate or partner, or the heirs of the deceased, consent in writing to the continuation of the same firm or name.

It further states Article 60, under the heading "Loss of the right to use firms and denominations due to violation of the principles of truth and novelty," that both the RNPC and the

³² By analogy, the judicial decision of European Union Court of Justice, *Emmuel*, cit., points 48 and 49.

registration services designated by the order of the president of the Institute of Registries and Notary Services, I.P.

must declare the loss of the right to use firms or denominations when it is found that the principles enshrined in Articles 32 and 33 have been violated

Although the forfeiture declaration proceeding under review suggests the absence of the applicant's consent for the continued use of his name in the corporate name corresponding to the holder - MALO CLINIC S.A. - and since the INPI does not have the competence to assess corporate names and the loss of the right to use it by the holder has not been declared by the RNPC, this Institute is not in a position to consider the said corporate name as non-compliant with current legal provisions.

Hence, the INPI cannot *per se* use the applicant's argument regarding the notification to the holder (points 28 to 35 of the application and docs. 14 and 15 attached to the application) to refrain from *continuing to use his name "MALO" in any trademark and/or firm*, as such use is *conditioned on its integration into the respective capital and management structure of the clinic* and informing patients of the termination of its collaboration with him (with the applicant).

In conclusion, according to the administrative reasoning *supra* developed, the INPI estimates that the applicant did not succeed in proving the deceptive use of the expiring mark, which, if it existed, would dictate the declaration of its forfeiture under Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI.

III.

The decision regarding the application for declaration of forfeiture

In light of the above, the rejection of the applicant's claim is proposed, and consequently, the maintenance of the registration of the national trade mark no. 465628 - IMAGE - as the deceptive

LOGO

National Institute
of Industrial Property

er47
#47

use of the expiring mark foreseen in Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI has not been proven.

Nation Institute of Industrial Property, January 25, 2024

For higher consideration,

The senior technical specialist

Digital Signature

IMAGE

A tradutora,
Catarina Mendes Pereira:

ep48
#48



ORDEM DOS ADVOGADOS

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03

Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

Dr.(a) Inês de Oliveira Pereira

CÉDULA PROFISSIONAL: 64463L

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Certificação de traduções de documentos

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Catarina Mendes Pereira

Cartão de Cidadão n.º. 144039060ZX3

OBSERVAÇÕES

Certificação da tradução para língua inglesa do documento anexo redigido em língua portuguesa realizada por Catarina Mendes Pereira.

EXECUTADO A: 2024-02-02 16:59

REGISTADO A: 2024-02-02 17:02

COM O N.º: 64463L/113

Poderá consultar este registo em <http://oa.pt/atos>
usando o código 45259758-626493



Translation Certificate

Inês de Oliveira Pereira, attorney, bearer of professional license no. 64463L, of the Lisbon District Council of the Portuguese Bar Association, with professional domicile in Praça de Londres, no. 9, 2nd Left, 1000-192 Lisbon, certifies that Catarina Mendes Pereira, trainee lawyer, bearer of professional license no. 48318L, with the same professional domicile, made the translation into English of the attached document written in Portuguese, which together with the translation is attached.

Lisbon, February 02, 2024

The Attorney At Law,



NUNO AURELIANO
& ASSOCIADOS
Sociedade de Advogados

NIPC 546560867

Praça de Londres n.º 9, 2.º Esq., 1000-192 Lisbon
Tel. + 351 215 899 495 - Fax: +351 211 601 259
E-mail: geral@naadvogados.com

The Translator,

Catarina Mendes Pereira

Registration no. 64463L/114, made on February 02, 2024, in the online register of the Portuguese Bar Association [Article 38 of Decree-Law No. 76-A/2006, of March 29, 2006; Ordinance No. 657-B/2006, of 29 June and Article 196.º, No. 2, of Law No. 145/2015, of 9 September].

Free service.

✓✓

ONLINE
2007
www.elsevier.com/locate/jmb

Received 1997
Accepted 1997
Published 1997
Copyright © 1997
All rights reserved

ep 1
IP 1

Exmo. Senhor Dr.
NUNO AURELIANO
PRAÇA DE LONDRES, Nº 9, 2.º ESQ.
1000- 192 LISBOA

Direção de Extinção de Direitos

Ref. DED/05/2024/2185447	MARCA NACIONAL n.º 465629	Data: 2024.01.25
--------------------------	------------------------------	------------------

Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo de MARCA NACIONAL n.º
465629 MALOCLINIC HEALTH & WELLNESS

Pelo presente ofício, fica V. Exa. notificado de que, sobre o pedido em epígrafe, foi proferido, em 2024.01.25, **despacho de indeferimento** (de que se junta cópia), que será, previsivelmente, publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 2024.01.30.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Com os melhores cumprimentos,

António Daniel Simas Santos

DIREÇÃO DE EXTINÇÃO DE DIREITOS

Concordo e, nos termos propostos,
indefiro o pedido de declaração de
caducidade.

25.01.2024

**Rui
Solnado
da Cruz**

Digitally signed by Rui Solnado
da Cruz
DN: c=PT, title=Diretor/a,
o=Instituto Nacional da
Propriedade Industrial,
sn=Solnado da Cruz,
givenName=Rui, cn=Rui
Solnado da Cruz
Date: 2024.01.25 14:24:25 Z

Por subdelegação de competências
do Conselho Diretivo.

Rui Solnado da Cruz
Diretor

**Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo da marca
nacional n.º 465629**

MALOCLINIC
HEALTH & WELLNESS.

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE

MALOCLINIC
HEALTH & WELLNESS

Marca nacional n.º 465 629

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho*, apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.*, um pedido de declaração de caducidade, ao abrigo do disposto no artigo 261.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial, da marca nacional n.º 465629 **MALOCLINIC** HEALTH & WELLNESS, por considerar que a mesma induz os consumidores em erro.

I.

Do histórico da marca

1. Do pedido de registo

Em 26.04.2010, MALÓ CLINIC LDA., apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.* (doravante, INPI) o pedido de registo do sinal **MALOCLINIC** HEALTH & WELLNESS, a título de marca, para assinalar os serviços:

«organização de eventos com carácter educativo, formativo e de diversão com fins recreativos e culturais»

e

«serviços de saúde; serviços veterinários; serviços de saúde e de assistência médica no domínio da cirurgia estética e da atividade dentária em clínicas;

serviços de saúde em spa; serviços de salões de beleza; serviços prestados no domínio da higiene e da beleza em spa; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura»

inseridos nas classes 41 e 44, respetivamente, segundo a Classificação Internacional, de produtos e de serviços, do Acordo de Nice de 1957, entretanto revisto e modificado.

Ao pedido foi atribuído o n.º 465629, o qual foi objeto de publicação de páginas 35 a 36 do *Boletim da Propriedade Industrial* (a seguir, BPI) n.º 085/2010, de 04.05.2010, para apresentações de eventuais reclamações.

2. Do despacho de concessão

Em 14.07.2010, o INPI pronunciou-se no sentido da concessão da marca por considerar cumpridas todas as formalidades legais e inexistentes os motivos absolutos e relativos de recusa.

Do despacho de concessão, foi feita publicação a páginas 50 do BPI n.º 137/2010, de 19.07.2010, tendo a, à altura, *titular* disso sido notificada¹.

Entretanto, em 06.08.2013, foi formalizada no INPI a mudança de identificação, de MALÓ CLINIC LDA., para MALÓ CLINIC S.A. (a seguir, titular).

¹ Notificação com a referência DM/05/2010/226050, datada de 14.07.2010.

II.

Do pedido de declaração de caducidade

1. Do pedido

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho* (a seguir, requerente) apresentou um pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional em apreço, no qual desenvolveu os seguintes argumentos:

- i) A titular era *uma sociedade de direito nacional que prestava cuidados médicos dentários* e a marca caducanda encontrava-se exposta na respetiva sede em Lisboa²;
- ii) Era *um prestigiado cirurgião dentário, conhecido pelas suas técnicas e serviços inovadores, que, nos anos 90, tinha desenvolvido a técnica (...) «All-on-4» ou «All-on-Four» ou «All-in-Four», amplamente reconhecida como a melhor opção de tratamento para uma substituição total da arcada dentária e utilizava tecnologia patenteada que tinha inventado e desenvolvido*³;
- iii) Tinha recebido *várias distinções pelos seus serviços médicos e pelas suas qualidades empresariais de gestão e liderança, dava palestras e [formava] profissionais de medicina dentária em todo o mundo*;
- iv) O nome «MALO», como também era conhecido em Portugal e internacionalmente, era *sobejamente conhecido por todos os pares (médicos dentistas)*,

² Para o demonstrar, juntou uma impressão correspondente à página de internet, acessível em

<https://www.maloclinics.com/introdução>, e as imagens



correspondentes aos documentos 1, 2 e 3, respetivamente.

³ Para o demonstrar, juntou impressões do Wikipédia, intitulada «All-in-4», e dos resultados de pesquisa do nome «Paulo Malo» no Google Patents, que identificou como documentos 4 e 5, respetivamente.

⁴ Para o demonstrar, juntou diversas publicações, intituladas «Quem é Paulo Maló?», «Paulo Malo recebe Prémio FLorentiae Rubrum Lilium» e «Nobel Biocare awards Dr. Palo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept», do Jornal de Negócios, das Revistas Dentalpro e Saúde Oral e da Nobel Biocare e Dental Asia, respetivamente, que identificou como documentos 6 a 10.

parceiros, pacientes e público em geral e era um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação a si⁵;

v) Tinha registado várias marcas com o seu nome - «MALO» - a favor da titular, na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio e qualidade dos (...) serviços dentários que prestava;

vi) A utilização das marcas com o nome «MALO» era conhecida dos consumidores e estava associada à sua pessoa, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária, pelo que continuava a atrair inúmeros doentes para a titular, devido à perceção de que os respetivos serviços (...) [estavam] relacionados consigo e com as suas técnicas reconhecidas;

vii) No seguimento da crise económico-financeira (...) em 2008, tinha sido forçado a dar de penhor ao Novo Banco, S.A., as suas ações representativas do capital social da titular. Acrescentava que, em 27.05.2019, após esta entidade bancária ter decidido executar o penhor sobre as referidas ações representativas e, posteriormente, tê-las vendido a um terceiro⁶, tinha deixado de ter qualquer participação, direta ou indireta, na titular e tinha sido destituído do cargo de administrador desta, apesar de ter continuado a exercer funções profissionais na mesma até setembro de 2019;

viii) No seguimento do contexto descrito no ponto vii) tinha comunicado à titular que esta (1) ficava proibida de continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma, uma vez que esse uso estava condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica, e (2) devia informar os utentes de que tinha terminado a sua colaboração com a sociedade comercial

⁵ Para o demonstrar, juntou declarações de terceiros, que identificou como **documentos 11 a 13**.

⁶ Designadamente a sociedade comercial *Risus Value, S.A.*, detida pelo *Fundo Atena II FCR*, conforme precisou [ponto 24 do articulado].

Malo Clinic. Contudo, a titular [persistia] na utilização do nome «MALO» nas suas marcas;

ix) Por duas ocasiões, *em maio de 2020 e em novembro de 2022*, tinha interpelado a titular para cessar a utilização do nome «MALO» nos sinais distintivos de comércio de que a mesma era proprietária⁷, sem sucesso;

x) A titular usava de *forma fraudulenta* - pelo uso de fotografias suas (do requerente) nomeadamente na clínica de Almada - a marca MALO CLINIC, para criar a convicção no mercado e nos utentes de que ainda [colaborava] com a mesma, ou de que os serviços (...) prestados sob o sinal caducando [continuavam] (...) relacionados com a sua *peçoalimagem* e com o *prestígio e reputação* das suas técnicas de medicina dentária, o que não era verdade;

xi) No final de 2019, tinha iniciado uma *colaboração com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda.*, com a qual tinha celebrado acordos para a prestação de serviços de consultoria e clínicos e para utilização de direitos de imagem e de marcas que empregassem o seu nome «MALO»⁸. Neste sentido, esclarecia que esta sociedade comercial tinha passado a utilizar, com o seu consentimento, as marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL», por si requeridas e posteriormente transferidas para a mesma;

xii) As marcas referidas em (xi) tinham e continuavam a ter a *intenção de criar no mercado e no público (...) a perceção, correta e eticamente exigível, de que colaborava (...) exclusivamente com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda.*, e com as clínicas dentárias parceiras da mesma;

xiii) A providência cautelar intentada pela titular contra si junto do *Tribunal da Propriedade Intelectual* (a seguir, TPI) - para impedir o uso de *marcas ou denominações «Malo Dental», «P Malo Dental Clinic», «Paulo Malo Dental», «Malo*

⁷ Para o demonstrar, juntou uma carta com o assunto «*Interpelação para alteração da firma 'Malo Clinic, S.A., assim como das firmas e/ou denominações das demais sociedades, em que figure a palavra 'Malo'*», datada de 3 de maio de 2020, e outra com o assunto «*Interpelação para alteração da firma Malo Clinic, S.A., das marcas e do logótipo que utilizam o meu nome (Malo), assim como para remoção dos nomes de domínio*», datada de 10 de novembro de 2022, que identificou como **documentos 14 e 15**.

Dental International» ou outras similares (...) - tinha sido indeferida e confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa (a seguir, TRL)⁹, em cujo Acórdão se lia¹⁰:

«(...) 2. O requerido, Paulo Maló, licenciado em Medicina Dentária, reputado médico dentista, criador de vários produtos e técnicas inovadoras e internacionalmente reconhecido pelos seus pares, clientes e parceiros pelas suas qualidades profissionais e excelência do seu trabalho na medicina dentária, foi sócio fundador e sucessivamente gerente e presidente do conselho de administração da requerente entre a fundação em 16.03.1995 e 27.05.2019, sendo por ele que passava a decisão de todos os destinos da sociedade até então;

3. Enquanto seu fundador e sócio-gerente, o requerido registou a favor da Requerente os seguintes sinais distintivos, de que esta é titular, onde figura o nome do requerido "MALO" a fim de associar a atividade da requerente à já então conhecida figura do requerido e à qualidade dos serviços clínicos por si prestados (...);

8. A marca MALO CLINIC é conhecida dos consumidores de serviços de cuidados dentários;

(...)

74. O nome 'MALO' do requerido atraiu muitos clientes para a Requerente, fazendo sentido usá-lo para identificar os serviços prestados na área da medicina dentária.;

75. O que distinguia as clínicas e marcas MALO CLINIC eram as técnicas inovadoras do requerido e a reputação e notoriedade deste;

76. A reputação da marca "Malo Clinic" estava associada ao requerido Paulo Malo, que deu o nome à clínica;

77. Pacientes deixaram a requerente após a saída do requerido, porque queriam ser tratados por este;

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele.

(...)

Mais se lia¹¹:

Aliás, a instâncias dos Ilustres Mandatários dos Recorridos, a presente testemunha foi deveras impressiva quanto ao prestígio e excelente competência técnica do Requerido Dr. Paulo Malo.

Assim referiu:

⁸ Para o demonstrar, juntou a respetiva autorização, que identificou como **documento 16**.

⁹ Para o demonstrar, juntou o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 22 de novembro de 2022, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, que identificou como **documento 17**.

¹⁰ Cfr. páginas 79, 86 e 113, do Acórdão do TRL, *cit.*, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

¹¹ Cfr. páginas 138 a 140, do Acórdão do TRL, *cit.*, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

"É um excelente cirurgião. Provavelmente o médico dentista português mais conhecido no estrangeiro". Com esta passagem julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia.

Aliás, vai mais longe nesse domínio. Afirmou ainda que: "Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)". Acrescentou ainda: "Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo".

Este depoimento, em conjugação com os demais aludidos na fundamentação deste facto indiciariamente provado, caminham, de forma cristalina (tendo ainda presentes as regras da experiência nesta matéria), para a redação que ficou plasmada na sentença. Isto é, não colhe, de forma alguma, a pretendida alteração da redação apontada pela requerente.

Atente-se ainda no depoimento testemunhal prestado pela testemunha (...) (inquirida por meio de teleconferência desde o Tribunal de Matosinhos). Trata-se de médica dentista que já trabalhou para a aqui Requerente e ainda para o Requerido Paulo Malo.

Assim, referiu que muitas pessoas (clientes/pacientes) procuravam os serviços da Requerente com o propósito de serem tratadas pelo dr. Paulo Malo.

Acentuou ser este: "Um excelente profissional. De uma qualidade técnica excepcional. Associa o Dr. Paulo Malo a uma grande notoriedade".

Estas afirmações feitas pela dita testemunha são absolutamente esclarecedoras quanto ao elevado prestígio do referido Recorrido e da sua competência técnica.

Daqui se indicia, o que é corroborado pela conjugação das apontadas testemunhas e do teor do doc. 4 em causa, que faz todo o sentido, à luz da livre apreciação da prova pelo julgador da 1ª instância e das regras da experiência (com esta prova produzida), o segmento inicial fixado para o ponto 3 dos factos indiciariamente provados.

Aliás, a referida testemunha (...) foi mesmo impressiva ao afirmar. "De certa forma, o nome Malo Clinic associa ao nome Dr. Paulo Malo". Reforçou ainda do seguinte modo: "na altura em que eu entrei era muito importante. Quem ia à Clínica ia por causa do nome do Dr. Paulo Malo."

Esta prova, salvo o devido respeito, é concludente no sentido da confirmação da redação fixada pelo tribunal recorrido. E, ao invés, da falta de razão da alteração da redação proposta pela Recorrente.

No que tange ao depoimento da testemunha (...), advogado de profissão que presta serviços nessa área para a Recorrente desde o início da sua constituição, também não leva à pretendida relação.

Antes de mais, urge apreciar este depoimento de forma conjugada com os demais e sendo certo que o mesmo acentuou que o Recorrido Paulo Malo "é uma pessoa muito reputada" e que foi durante muitos anos pessoa da sua confiança. Reforçou ainda: "No período que lá estive, a marca cresceu muito à volta do Dr. Paulo Malo" » [sublinhado do requerente].

(...)

Por fim, lia-se¹²:

"Impressivo quanto a este facto também foi o depoimento da testemunha (...), professor de alemão, que é paciente do requerido Paulo Malo e que retratou, de forma objetiva, que em contacto com os serviços da Requerente acentuou que apenas pretendia avançar com o seu tratamento (que envolvia cirurgia) caso fosse prestado pelo requerido e por mais nenhum outro médico dentista; apesar da resposta no sentido de haver outros médicos na Requerente, o mesmo reafirmou que apenas queria ser atendido pelo aqui requerido Paulo Malo.

Também o depoimento prestado pela testemunha (...), médico dentista que chegou a prestar serviços na Requerente de julho de 2016 a fevereiro de 2021, referiu, de forma segura e coerente, que muitos pacientes, depois da saída do referido requerido, perderam a confiança na aqui Requerente e que outros até chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente. [sublinhado do requerente].

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele."

O Sr. Juiz recorrido fundou a sua convicção quanto a este facto nos depoimentos das testemunhas (...). Com efeito, essas testemunhas afirmaram tal factualidade, sendo que a testemunha (...) referiu expressamente que na Clínica da Requerente em Almada, 2ª montra por montra por dentro com vinil com fotos do Dr. Paulo Maló ainda se mantiveram durante muito tempo".

(...) Neste particular, não se pode olvidar (...) o decisivo contributo do requerido Paulo Malo para o prestígio de que goza a Requerente no sector económico em causa – ao nível da medicina dentária e de clínica dessa natureza.

É caso para afirmar, sem tibiezas, que a "cara da Malo Clinic" é a "cara do Dr. Paulo Malo".» [sublinhado do requerente].

(...);

xiv) Reiterava a utilização do nome «MALO» e, por conseguinte, que a marca caducanda [estava] indissoluvelmente ligada ao seu prestígio, reputação, competência e inovação nos serviços de medicina dentária que prestava, pelo que as qualidades dos serviços de medicina dentária associados à denominação «MALO», na perceção do público, não [podiam] ser estabelecidas em relação à marca em apreço, uma vez que a sua colaboração com a sociedade comercial que a explorava

¹² Cfr. páginas 157 a 159, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

tinha terminado em setembro de 2019. Pelo contrário, realçava que as referidas qualidades associadas à denominação «MALO» estavam relacionados com a atividade e marcas da sociedade comercial Prosperity Tower, Lda;

xv) A marca caducanda [transmitia] uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela Malo Clinic [estavam] ligados a si e aos seus serviços, pelo que a utilização desta marca [induzia] o público em erro, relativamente à qualidade dos serviços, na medida em que influenciava os consumidores a adquirir serviços de medicina dentária que [ostentavam] a marca MALO, imaginando que [estava], de alguma forma, envolvido nesses serviços, o que se traduzia na existência de um logro efetivo ou num risco suficientemente grave de logro [pontos 60 a 68]¹³;

xvi) A titular não podia garantir a qualidade dos serviços de medicina dentária, uma vez que já não colaborava com a mesma.

Em suma, concluía que devia ser declarada a caducidade da marca em crise por suscetibilidade de indução do público em erro, nos termos do artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial (a seguir, CPI).

¹³ E recordou o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 30 de março de 2006, Emanuel, processo C-259/04, EU:C:2006:215, pontos 46 a 49, nos quais se lia:

«46. No entanto, tratando-se de uma marca que corresponde ao nome de uma pessoa, o motivo de ordem pública que justifica a proibição decretada pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 de registar uma marca suscetível de enganar o público, ou seja, a proteção do consumidor, deve levar a questionar o risco de confusão que essa marca pode gerar no espírito de um consumidor médio, designadamente quando a pessoa cujo nome corresponde à marca personificava originariamente os produtos com essa marca.

47. No entanto, os casos de recusa de registo referidos no artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 pressupõem que se possa considerar provada a existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor (acórdão de 4 de Março de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Colect., p. I-1301, n.º 11).

48. No caso vertente, embora um consumidor médio possa ser influenciado no seu ato de compra de uma peça de vestuário com a marca «ELIZABETH EMANUEL» imaginando que a recorrente no processo principal participou na criação dessa peça de vestuário, as características e as qualidades da referida peça de vestuário continuam a ser garantidas pela empresa titular da marca.

49. Consequentemente, não se pode considerar que a denominação Elisabeth Emanuel seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência da mercadoria que designa.»

Em 03.07.2023, o INPI procurou notificar¹⁴ o pedido de declaração de caducidade à titular, na pessoa da sua mandatária - à altura, *Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido* - para efeitos do disposto no artigo 269.º, n.º 3 do CPI; no entanto, a notificação foi devolvida. Em 17.07.2023, o INPI repetiu a referida notificação¹⁵ tendo, em consequência, sido informado pela ilustre mandatária de que já não representava a titular e desconhecia quem seria o atual mandatário, conforme consta no campo 4 - «COMENTÁRIOS ADICIONAIS» - do requerimento n.º 20232005176328¹⁶, datado de 21.07.2023, a seguir reproduzido:

4	COMENTÁRIOS ADICIONAIS
A requerente já não é mandatária do titular da marca, desconhecendo quem o seja.	

Contudo, e não obstante o aparente insucesso da notificação do pedido de declaração de caducidade à titular, é inegável que a mesma, em 02.08.2023, e fazendo-se representar por *Nuno Aureliano*, tomou a iniciativa de responder a este pedido, pelo que estima o INPI que a titular exerceu o direito ao contraditório que o artigo 269.º, n.º 3 do CPI lhe reconhece.

¹⁴ Notificação com a referência DED/05/2023/2139261, enviada sob a forma registada com aviso de receção, como indicado a seguir:



¹⁵ Notificação com a referência DED/05/2023/2142593.

¹⁶ Correspondente ao «Pedido de alteração: remover mandatário», conforme se observa no campo 5.

2. Da resposta ao pedido

Em 02.08.2023, a titular apresentou uma resposta ao pedido de declaração de caducidade, na qual desenvolveu os seguintes argumentos¹⁷:

- a) Era titular de um logótipo¹⁸, oito marcas nacionais¹⁹, oito marcas da União Europeia²⁰ e de quatro nomes de domínios de internet²¹;
- b) A marca caducanda encontrava-se exposta no edifício sede e nas portas e monstras das clínicas sitas em Leiria e Faro e era usada nas pastas institucionais, cartões de marcação de consultas e envelopes que utilizava nas suas clínicas, campanhas de *marketing*, num catálogo de Pontos de Farmácias Portuguesas e num cartaz exterior em Leiria. A nível interno, no âmbito do reposicionamento e evolução da marca caducanda, tinham sido desenvolvidas *Normas de Utilização da Marca*, tendo o *rebranding* sido objeto de artigos publicados;
- c) O requerente não tinha legitimidade para apresentar o presente pedido de declaração de caducidade, uma vez que, por sentença proferida pelo *Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa*, tinha sido *declarado Insolvente*, situação que tinha sido objeto de mediatismo público nomeadamente através de

¹⁷ Nota do INPI: este *Instituto* limita-se a expor na presente Decisão os argumentos da titular pertinentes em sede do fundamento que assiste ao presente pedido de declaração de caducidade, ou seja, ao eventual uso enganoso da marca caducanda.



¹⁸ Logótipo n.º 28812

¹⁹ Marcas Nacionais n.ºs 427163 MALOCLINIC, 465628 MALOCLINIC, 465629 MALOCLINIC, 465630 maloclinic, 553968 «MALOCLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», 554107 MALO SMILES, 555091 MALOCLINIC e 556246 MALOCLINIC SENSES

²⁰ Marcas da União Europeia n.ºs 004577607 «Clínica Maló, Lda», 006699599 MALOCLINIC, 007029051 MALOCLINIC, 007030489 MALOCLINIC, 00707-859 MALOCLINIC, 007091994 MALOCLINIC, 007092117 MALOCLINIC e 015545932 «MALOCLINIC REHABILITATION PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE».

²¹ Maloclinics.com, maloceramics.com, maloeeducation.com e malogroup.com.

publicações no Jornal «Negócios». Nesse sentido, requeria que o INPI não apreciasse o referido pedido [pontos 34 a 38 e 377 a 386];

d) O pedido de declaração de caducidade carecia de fundamento, na medida em que apresentava *uma versão inverídica da factualidade jurídica relevante* e desvirtuava a doutrina²² e a jurisprudência²³, na parte em que referia ser falso que o sinal caducando transmitia *que a sua atividade se [encontrava] ligada ao requerente* [pontos 1, 390 a 395 e 402];

e) Refutava os argumentos que o requerente detinha *patentes* ou que tinha *inventado um qualquer processo* e que era *um empreendedor de sucesso*; pelo contrário, realçava que era *um simples insolvente*;

f) Era *surrealista* o requerente alegar que (f.1) *o nome MALO (...) [era] um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação pessoal do Dr. Paulo Malo*, (f.2) *até setembro de 2019, a utilização das marcas e outros sinais distintivos de comércio (...) com o nome MALO pela Malo Clinic [estava] sempre associado ao Dr. Paulo Malo, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária* e (f.3) *a utilização do nome MALO nos sinais distintivos da Malo Clinic (...) [tinha atraído] e [continuava] a atrair inúmeros doentes para a Malo Clinic devido à perceção de que os respetivos serviços de medicina dentária [estavam] relacionados com o Dr. Paulo Malo e com as suas técnicas reconhecidas* [pontos 53 e 396];

²² Nomeadamente Pedro Sousa e Silva ao referir *deve usar-se com prudência*: “o titular de uma marca que corresponde ao nome e apelido do criador e primeiro fabricante dos produtos que ostentem essa marca não pode, devido unicamente a esta particularidade, ser privado dos seus direitos com o fundamento de que a referida marca induz o público em erro, quando esse titular adquiriu legalmente, no âmbito de uma cessão, uma marca que consiste apenas no apelido do criador e todo o património criativo da empresa que fabrica os produtos que a ostentam in Sousa e Silva, (2020). Direito Industrial (2.ª Ed.). Coimbra: Almedina, p. 347.

²³ Designadamente o Acórdão do Tribunal Geral, de 14 de maio de 2009, Fiorucci/OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI), processo T-165/06, EU:T:2009:157, ponto 30, na parte em que se lia *não se pode concluir da simples identidade entre uma marca e um patronímico que o público em causa pensará que a pessoa cujo patronímico constitui a marca desenhou os produtos que ostentam essa marca*; “a utilização de marcas constituídas por um patronímico é uma prática difundida em todos os sectores comerciais, e o público em causa sabe bem que por detrás de cada marca patronímica não se esconde obrigatoriamente um estilista com o mesmo nome.

- g) Destacava um excerto de uma entrevista publicada na revista «Lux», de dezembro de 2010, na qual o requerente tinha mencionado que *«A Maló Clinic não [tinha] nada a ver com o Paulo Maló. (...) isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...).»* [pontos 54 e 55];
- h) O requerente não era *«um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência»*. Nesse sentido, juntava mensagem de correio eletrónico na qual um utente do requerente criticava o serviço o próprio lhe tinha prestado [pontos 307 a 310];
- i) O contributo do requerente no desempenho das funções da *Malo Clinic não era minimamente significativo nem representativo da globalidade dos serviços prestados e a sua atividade comercial nunca [tinha dependido] dos serviços (...) prestados pelo requerente*. Acrescentava que *mantinha os níveis de faturação após o afastamento (...) do requerente da administração* [pontos 223 a 227 e 229 a 306];
- j) Desde a cessação de funções (administrativa/executivas e profissionais) do requerente na sociedade comercial que lhe correspondia (à titular), em setembro de 2019, continuava a *garantir as características e a qualidade dos serviços prestados nas suas clínicas, o que era reconhecido por médicos dentistas, parceiros, pacientes e público em geral, e a promover cursos nacionais e internacionais, a participar em congressos e a escrever artigos científicos relacionados com a medicina dentária*. Publicitava todos os cursos e palestras que *[promovia] através redes sociais, nomeadamente nas páginas das redes sociais do Instagram «malocliniceducation» e do LinkedIn «MALO CLINIC Research, Development and Education»*, e realçava a inexistência da contribuição para a formação médica em geral e o envolvimento do requerente naquelas atividades, incluindo na redação dos artigos científicos elaborados entre 2019 e 2023 [pontos 313 a 316 e 340 a 356];
- k) Possuía *reputação empresarial própria, publicidade e marketing autónomos, receitas que [demonstravam] o ínfimo contributo do requerente na sua atividade*

comercial, (...) reconhecimento de clientela própria e atividade científica exclusivamente desenvolvida pelos seus colaboradores. Acrescentava não ter interesse em ser associada com um Insolvente (o requerente), uma vez que era embaraçoso para a sua reputação empresarial [pontos 39, 52 e 397 a 399];

l) Sobre a decisão proferida pelo TPI, e confirmada pelo TRL²⁴, no âmbito do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, destacava que o registo ou uso das marcas e de outros sinais distintivos de comércio pelo requerente e terceiros não tinha sido objeto de apreciação por esses Tribunais, os quais apenas se tinham pronunciado sobre a prática de concorrência desleal (...). Neste sentido, realçava que as decisões proferidas no âmbito do referido procedimento cautelar eram irrelevantes para a presente situação jurídica [pontos 186 a 188];

m) A sociedade comercial Prosperity Towers, Lda., [era] um veículo através do qual o requerente [recebia] rendimentos e [licenciava] as suas marcas²⁵ a terceiros [ponto 107];

n) Em junho de 2021, tinha requerido a invalidade das marcas da União Europeia do requerente com fundamento na má-fé e na confundibilidade com marca anterior, da sua titularidade. Em 01.02.2023, a Divisão de Anulação/Cancelamento do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (a seguir, EUIPO) tinha deferido os pedidos de invalidade das marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL»; sobre a marca da união europeia n.º 016505661 «PMalo Dental Clinic» ainda não tinha sido proferida decisão [pontos 138, 140, 154, 156, 169 e 170];

o) O presente pedido de declaração de caducidade inseria-se numa estratégia processual e procedimental, paralela à apresentação de outros

²⁴ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, cit.

²⁵ Marcas da União Europeias n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL».

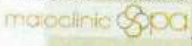
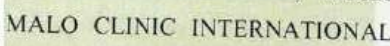
pedidos idênticos noutros registos nacionais da sua titularidade²⁶ e de contestação em ações judiciais pendentes no TPI;

p) Em 28.06.2023, tinha intentado uma nova ação judicial contra as sociedades comerciais *Mdic Dental Clinic, Lda.*, e *Ramirez Fernandes – Medicina Dentária e Reabilitação, Lda.*, para cessação do uso ilegal da denominação «Malo Dental»; esta ação judicial corria termos no TPI, sob o n.º de processo 147/23.5YHLSB, tendo estas sociedades comerciais contestado com fundamento na impugnação de todos os sinais distintivos da sua titularidade [pontos 118 a 120 e 189 a 192];

q) A pretensão do requerente *de um exclusivo sobre o nome «MALO»* era questionável e, para o fundamentar, mencionava outros registos²⁷ nos quais constavam o elemento verbal «MALO». Acrescentava que, aquando do registo do sinal caducando, o requerente tinha autorizado o uso do nome MALO e que não era *juridicamente admissível a supressão (...) do respetivo consentimento*, situação que se traduziria em *abuso de Direito* [pontos 406 a 418];

r) A marca caducanda era conhecida pelos consumidores de serviços de cuidados dentários e era reconhecida como marca de prestígio, ou, pelo menos, enquanto marca notória e, para o fundamentar, juntava documentos que demonstravam o reconhecimento da sua atividade comercial e das suas marcas [pontos 219 e 318 a 339].

Terminou, invocando que o pedido de declaração de caducidade não tinha fundamento, nem de facto, nem de Direito.

²⁶ Logótipo 28812  e Marcas Nacionais n.ºs 427163 , 465628 , 465630 , 553968 , MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», 554107 , 555091 , 556246 .

Da resposta ao pedido de declaração de caducidade, foi o respetivo requerente devidamente notificado²⁸.

3. Da apreciação da matéria de facto e de direito

Depois de apresentados o histórico administrativo da marca nacional em apreço e os motivos de facto e de Direito que estiveram na base da apresentação do pedido de declaração da respetiva caducidade, é tempo de o INPI se pronunciar sobre o seu mérito.

Estima o INPI oportuno começar por recordar que a marca é um direito de propriedade industrial que, como determina o artigo 208.º do CPI, consiste num sinal usado para distinguir produtos e/ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Com o registo, o *titular* adquire o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e/ou serviços a que se destina (*conteúdo positivo* que resulta do artigo 210.º, n.º 1 do CPI) e, simultaneamente, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de a usar em produtos e/ou serviços idênticos ou afins aos por si oferecidos e/ou prestados, respetivamente, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor (*conteúdo negativo* – artigo 249.º do mesmo diploma)²⁹.

Para o que interessa no presente pedido de declaração de caducidade, sublinha o INPI que o CPI acolhe, no artigo 268.º, n.º 2, alínea b), o uso

²⁷ Designadamente a Marca Nacional n.º 398664 «MALÓ» e as marcas da União Europeia n.ºs

000108258 «MALO», 001193143 malo e 003286036  MALO.

²⁸ Notificação com a referência DED/05/2023/2158614, datada de 26.09.2023, tendo sido posteriormente notificado da junção dos documentos, em falta, mencionados na resposta, pela notificação com a referência DED/05/2023/2175994, datada de 13.12.2023.

²⁹ Cfr. Couto Gonçalves, L. (2008). “Úso da Marca”. *Direito Industrial* [Vol. V]. Coimbra: Edições Almedina, p. 371-372.

enganoso da marca, por facto superveniente como fundamento para essa declaração, ou seja, como consequência do uso enganoso que o titular, ou o terceiro com o seu consentimento, faz da mesma.

Está aqui em causa o *princípio da verdade* da marca que tanto assiste ao seu registo, uma vez que o perfil enganoso da marca é um fundamento para o indeferimento do seu registo, como ao seu uso posterior, ao servir de fundamento para a declaração da sua caducidade. Com efeito, nos termos deste princípio, acolhido no artigo 231.º, n.º 3, alínea d) do CPI, as marcas não podem ser constituídas por sinais suscetíveis de induzir o público em erro sobre as características dos produtos e/ou serviços que assinalam. E acredita o INPI que embora o legislador da propriedade industrial tenha precisado, no 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI, a indução do público em erro sobre a *natureza, qualidade e origem geográfica* dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca, ao usar o vocábulo *nomeadamente* antes desta precisão, acolheu outras situações de uso enganoso como, refere-o a doutrina³⁰, a respetiva *autoria*, entenda-se proveniência empresarial.

Para o fundamento do uso enganoso operar como causa de declaração de caducidade da marca é necessário que o requerente do pedido de declaração de caducidade faça prova segura de que há efetivamente um uso enganoso da mesma³¹.

Ora, tendo presente que nos termos do citado artigo 208.º do CPI uma *marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais (...) desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas* e que, no presente caso, a marca caducanda - **MALOCLINIC** - HEALTH & WELLNESS - reproduz, com exatidão, no respetivo sinal a sua fonte empresarial - MALÓ CLINIC S.A. - estima o INPI que, em rigor, desempenha a função distintiva que de si é esperada, pelo que acredita que não se está perante um uso enganoso

³⁰ Sousa e Silva, P., *Op. Cit.*, p. 347.

da mesma. Com efeito, quando confrontado com os serviços de «organização de eventos com carácter educativo, formativo e de diversão com fins recreativos e culturais» e «serviços de saúde; serviços veterinários; serviços de saúde e de assistência médica no domínio da cirurgia estética e da atividade dentária em clínicas; serviços de saúde em spa; serviços de salões de beleza; serviços prestados no domínio da higiene e da beleza em spa; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura»

assinalados por **MALOCLINIC** HEALTH & WELLNESS, o respetivo utilizador apreende, com segurança, que os mesmos são prestados por uma Clínica denominada Malo, o que, em rigor, corresponde à verdade; a marca respeita, assim, na sua plenitude o referido princípio da verdade.

Note-se que o INPI não despreza a contribuição do requerente para o conhecimento do nome Malo na prestação de serviços de «organização de eventos com carácter educativo, formativo (...)» e «serviços de saúde; (...); serviços de saúde e de assistência médica no domínio da cirurgia estética e da atividade dentária em clínicas; (...)» - e eventualmente nos de «organização de eventos (...) de diversão com fins recreativos e culturais» e «(...) serviços veterinários; (...) serviços de saúde em spa; serviços de salões de beleza; serviços prestados no domínio da higiene e da beleza em spa; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura» - jurisprudencialmente reconhecida como se lê no Acórdão, já referido, do TRL³², que se reproduz na parte relevante

julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia

nem desvenera que a constituição da titular tenha sido inspirada nesse nome por referi-lo expressamente, como também sublinhou o órgão judicial

³¹ Acórdão do, atual, Tribunal de Justiça da União Europeia, de 4 de março de 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, processo C-87/97, EU:C:1999:115, ponto 41.

“Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)”. Acrescentou ainda: “Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo”.

Não obstante, não pode este Instituto deixar de reconhecer a existência jurídica de uma denominação social - MALO CLINIC S.A. – que corresponde à titular da marca caducanda, na qual figura aquele nome, nem que é a mesma quem presta *ab initio* os serviços assinalados por esta marca.

Foi o próprio requerente quem registou, conforme afirmou [ponto 17 do pedido], a favor da titular, várias marcas com o seu nome - «MALO» - na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, *com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio. Mais reconheceu que a marca caducanda transmite uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela titular, estão ligados a si mesmo* [pontos 60 a 68 do pedido]; contudo, a posição do requerente não se mostra propriamente indubitável uma vez que por ocasião de uma entrevista publicada na revista «Lux», em dezembro de 2010, afirmou que

«A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...).»

como a titular provou com segurança [pontos 54 e 55 da resposta e **doc. 10** junto à resposta] e o INPI ora recupera:

³² Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, cit.

Lux - Atualmente, o nome Paulo Maló é quase uma marca!

P.M. - A clínica é uma marca reconhecida internacionalmente. A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente, isso está dissociado. O nome Maló

é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria. Neste grupo, em todo o mundo, trabalham mais de duas mil pessoas. Na área da saúde, a Maló Clinic é a empresa portuguesa mais conhecida no planeta. Não há nenhum dentista no mundo que não nos conheça. Pode dizer mal ou bem, mas conhece ou, pelo menos, já ouviu falar.

Assim, e não obstante esta divergência da posição do requerente, certo é que o propósito com que a marca caducanda foi registada - assinalar serviços de «organização de eventos com carácter educativo, formativo e de diversão com fins recreativos e culturais» e «serviços de saúde; serviços veterinários; serviços de saúde e de assistência médica no domínio da cirurgia estética e da atividade dentária em clínicas; serviços de saúde em spa; serviços de salões de beleza; serviços prestados no domínio da higiene e da beleza em spa; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura» prestados pela titular - manteve-se inalterado durante o seu uso. E na perspetiva administrativa que ora defende, não se sente o INPI melindrado pela parte do referido Acórdão do TRL, em que se lê, por ocasião da redação dos depoimentos das testemunhas, que

... muitos pacientes, depois da saída do referido requerido [ora requerente], perderam a confiança na aqui Requerente [ora titular] e que outros até chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente [ora titular].

Com efeito, estima este Instituto que a eventual perda de confiança dos utilizadores nos serviços prestados pela titular não traduz propriamente uma perda efetiva da qualidade dessa prestação em comparação com a prestada enquanto o requerente a integrou, não obstante o argumento deste em sentido contrário [ponto 67 do pedido]. Vai assim o INPI ao encontro da jurisprudência³³

³³ Por analogia, o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, *Emanuel, cit.*, pontos 48 e 49.

que já se pronunciou no sentido de não obstante um consumidor médio poder ser influenciado no ato de compra de um produto com a marca que o assinala (que exibe um nome no sinal) imaginando que o indivíduo a quem pertence o nome tenha participado na criação desse produto, nada impede que as características e as qualidades desse produto continuem a ser garantidas pela empresa titular da marca; nestes casos não pode considerar-se que o sinal em causa seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência do produto que assinala.

No contexto fático que fundamenta o pedido em apreço, acredita o INPI que enquanto a situação jurídica da denominação social correspondente à titular existir e a sua qualidade de proprietária da marca caducanda, não poderá concluir haver um uso enganoso desta marca pelo simples facto de o requerente ter deixado de integrar o respetivo corpo societário em 27.05.2019, e de ter deixado de exercer funções profissionais ao serviço da mesma em setembro desse ano [pontos 25 a 27 do pedido].

Ainda a propósito da denominação social que corresponde à titular, faz o INPI notar que o Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do registo de firmas e denominações*³⁴, dispõe no seu artigo 1.º que a sua atribuição é da responsabilidade do *Registo Nacional de Pessoas Coletivas* (a seguir RNPC), sendo que o artigo 32.º deste diploma determina no seu n.º 5 que

Quando, por qualquer causa, deixe de ser associado ou sócio pessoa singular cujo nome figure na firma ou denominação de pessoa coletiva, deve tal firma ou denominação ser alterada no prazo de um ano, a não ser que o associado ou sócio que se retire ou os herdeiros do que falecer consentam por escrito na continuação da mesma firma ou denominação.

³⁴ Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Coletivas*, publicado no Diário da República n.º 110/1998 Série I-A de 13.05.1998.

Mais dispõe no seu artigo 60.º, sob a epígrafe «Perda do direito ao uso de firmas e denominações por violação dos princípios da verdade e novidade», que tanto o RNPC como os serviços de registo designados em despacho do presidente do Instituto dos Registos e Notariado, I.P.

deve declarar a perda do direito ao uso de firmas ou denominações quando se verificar terem sido violados os princípios consagrados nos artigos 32.º e 33.º

E embora o processo de declaração de caducidade em análise sugira a inexistência do consentimento do requerente à permanência do seu nome na denominação social que corresponde à titular - MALO CLINIC S.A. -, não tendo o INPI competência para avaliar da legalidade de denominações sociais e não tendo sido declarada pelo RNPC a perda do direito ao uso da mesma pela titular, não está este Instituto em posição de considerar a referida denominação social desconforme às disposições legais vigentes.

Daqui decorre que o INPI não pode aproveitar *per se* o argumento do requerente relativo à interpelação da titular [pontos 28 a 35 do pedido e docs. 14 e 15 anexados ao pedido] para se abster de *continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma, por esse uso estar condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica, e informar os utentes do terminus da sua colaboração consigo (com o requerente).*

Em conclusão, de acordo com o raciocínio administrativo *supra* desenvolvido, estima o INPI que o requerente não teve êxito em provar o uso enganoso da marca caducanda que, a existir, ditaria a declaração da sua caducidade com fundamento no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

III.

Da decisão sobre o pedido de declaração de caducidade

Do exposto, é proposto o **indeferimento** da pretensão do *requerente* e, consequentemente, a **manutenção da vigência do registo da marca nacional n.º 465629** **MALOCLINIC** HEALTH & WELLNESS, por não se ter por provado o uso enganoso da marca caducanda previsto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 25 de janeiro de 2024.

À consideração superior,

O Técnico Superior

Assinado por: **ANTÓNIO DANIEL SIMAS DOS SANTOS**
Num. de Identificação: 13383786
Data: 2024.01.25 14:17:36+00'00'



LOGO

National Institute
of Industrial Property

EP26

IP26

Most Excellent Sir

NUNO AURELIANO

PRAÇA DE LONDRES, N.º 9, 2.º ESQ.

1000-192 LISBOA

Direction of Extinction of Rights

Ref. DED/05/2024/2185447

NATIONAL TRADEMARK no 465629

Date: 2024.01.25

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Trademark Registration no. 465629 MALOCLINIC
HEALTH & WELLNESS

By means of this letter, Your Excellency is hereby notified that, regarding the aforementioned application, a rejection order was issued on 2024.01.25 (a copy of which is attached), and it is expected to be published in the Industrial Property Bulletin on 2024.01.30.

National Institute of Industrial Property

Best regards,

António Daniel Simas Santos

LOGO

National Institute
of Industrial Property

ep27
RBT

DIRECTION OF EXTINCTION OF RIGHTS

I agree and, in the terms proposed, I **deny** the
application for a declaration of forfeiture.

25.01.2024

Digital signature

Under delegated authority from the Board of
Directors.

Rui Solnado da Cruz

Director

Subject: Application for Declaration of forfeiture of National Trademark Registration no 465629

LOGO

LOGO

National Institute
of Industrial Property

CP 28
R 28

APPLICATION FOR DECLARATION OF FORFEITURE

LOGO

National trademark no. 465629

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P., an application for a declaration of forfeiture, pursuant to the provisions of Article 268, no. 2, subparagraph b), of the Industrial Property Code, regarding the national trademark no. 465629 LOGO, on the grounds that it is deemed misleading to consumers.

I.

Regarding the trademark's history

1. Regarding the application for registration

On 26.04.2010, MALÓ CLINIC, LDA. submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P. (hereinafter referred to as INPI) the registration application for the sign LOGO as a trademark, to distinguish the services:

"organization of events with an educational, training, and recreational character for recreational and cultural purposes"

and

"health services; veterinary services; health services and medical assistance in the field of aesthetic surgery and dental activity in clinics; health services in spas; beauty salon"

services; services provided in the field of hygiene and beauty in spas; agriculture, horticulture, and forestry services".

inserted in Classes 41 and 44, respectively, according to the International Classification of Goods and Services of the Nice Agreement of 1957, subsequently revised and modified.

The application was assigned the number 465629, which was published on pages 35 and 36 of the Industrial Property Bulletin (hereinafter, BPI) no. 085/2010, of 04.05.2010, for the submission of any claims.

2. Regarding the granting order

On 14.07.2010, the INPI expressed a favourable decision towards granting the trademark, as it considered all legal formalities fulfilled and the absence of absolute and relative grounds for refusal.

Regarding the granting order, publication was made on page 50 of the BPI no. 137/2010, of 19.07.2010, having the holder been notified of it at the time¹.

However, on 06.08.2013, was formalized a change in the entity identification from MALÓ CLINIC, LDA. to MALÓ CLINIC S.A. (hereinafter referred to as the holder).

II.

Regarding the declaration of forfeiture

1. Regarding the application

On 26.06.2023 Paulo Sérgio Malo de Carvalho (hereinafter, the applicant) submitted an application for the declaration of forfeiture of the national trademark registration in question, in which he developed the following arguments:

¹ Notification with the reference DM/05/2010/226050, dated 14.07.2010.

- i) The holder was a national legal entity providing dental medical care, and the expiring trademark was displayed at its headquarters in Lisbon ²;
- ii) He was a prestigious dental surgeon, renowned for his innovative techniques and services, that in the 90s, developed the "All-on-4" or "All-on-Four" technique, widely recognized as the best treatment option for total replacement of the dental arch and he utilized patented technology that he had invented and developed ³;
- iii) He received several accolades for his medical services and his qualities in business management and leadership ⁴. He delivered lectures and trained dental professionals worldwide;
- iv) The name "MALO," as he was also known in Portugal and internationally, was widely recognized by peers (dentists), partners, patients, and the general public, and it was a symbol of excellence in dental care for being unequivocal associated to him ⁵;
- v) He had registered various trademarks with his name - "MALO" - in favour of the holder, as its shareholder and director/administrator, with the purpose to inform the public that the dental services provided by the holder were associated with his person, name, and image, considering his prestige and the quality of dental services he offered;
- vi) The use of the trademarks with the name "MALO" was known to consumers and was linked to his person, prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, thus continuing to attract numerous patients to the holder due to the perception that the respective services were related to him and to his recognized techniques;

² To demonstrate it, he attached a printout corresponding to the internet page, accessible at <https://www.maloclinics.com/introdução>, and the images IMAGE and IMAGE, corresponding to documents 1, 2 and 3, respectively.

³ To demonstrate this, he attached a printout of Wikipedia, titled "All-in-4" and the search results for Paulo Malo on Google Patents, identified as documents 4 and 5, respectively.

⁴ To demonstrate this, he attached various publications titled "Who is Paulo Maló?"; "Paulo Malo receives the Florentiae Rubrum Liliun award" and "Nobel Biocare awards Dr. Paulo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept" from Journal "Negócios", Dentalpro and Saúde Oral Magazines, and Nobel Biocare and Dental Asia, respectively, identified as documents 6 to 10.

⁵ To demonstrate this, he attached various declarations, identified as documents 11 to 13.

- vii) Following the economic-financial crisis in 2008, he had been compelled to pledge to Novo Banco, S.A., his shares representing the share capital of the holder. He added that on 27.05.2019, after this banking institution decided to execute the pledge on the aforementioned representative shares and subsequently sold them to a third party ⁶, he no longer had any direct or indirect stake in the holder and he had also been removed from the position of administrator, although he continued to perform professional duties in there until September 2019.
- viii) In the context described in point vii), he had notified the holder that (1) it was prohibited from continuing to use the name "MALO" in any trademark and/or business name, as such use was conditioned on his integration into the respective capital and clinical management structure, and (2) it should inform clients that his collaboration with the commercial entity Malo Clinic had ended. However, the holder persisted in using the name "MALO" in its trademarks.
- ix) On two occasions, in May 2020 and November 2022, he had urged the holder to cease using the name MALO in its distinctive trade signs ⁷, without success;
- x) The holder fraudulently used - through the use of his photographs (of the applicant), namely at the Almada clinic - *the sign MALO CLINIC, to create the impression in the market and among clients that he still collaborated with it, or that the services provided under the expiring sign continued to be associated with his person/image and the prestige and reputation of his dental medicine techniques*, which was untrue.
- xi) At the end of 2019, he had initiated a collaboration with the commercial entity Prosperity Tower, Lda., with which he had entered into agreements for the provision of consulting and clinical services, as well as the use of image rights and trademarks incorporating his name "MALO" ⁸. In this regard, he clarified that this commercial

⁶ Namely, the commercial company *Risus Value*, S.A. owned by the Atena II FCR Fund, as specified in paragraph 24 of the pleadings.

⁷ To demonstrate this, he attached a letter with the subject "*challenge to change the name "Malo Clinic, S.A., as well as the names and/or designations of other companies, in which the word "Malo" appears, dated May 3, 2020, and another with the subject "challenge to change the name of Malo Clinic, S.A., the trademarks, and the logo that use my name (Malo), as well as for the removal of domain names"* dated November 10, 2022, identified as **documents 14 and 15**.

⁸ To demonstrate this, he attached the respective authorization identified as **document 16**.

entity had started using, with his consent, the European Union trademarks No. 018110496 "MALO Dental International," 016505661 "PMalo Dental Clinic," and 018170602 "PAULO MALO DENTAL," which he had applied for and subsequently transferred to it.

- xii) The trademarks mentioned in (xi) were and continued to be intended to create in the market and among the public the accurate and ethically expected perception that he collaborated exclusively with Prosperity Tower, Lda., and the dental clinics affiliated with it.
- xiii) The preliminary injunction proceeding presented by the holder against him in the Intellectual Property Court (hereinafter, IPC) - to prevent the use of trademarks or designations such as "Malo Dental," "P Malo Dental Clinic," "Paulo Malo Dental" "Malo Dental International," or others similar - had been dismissed and confirmed by the Lisbon Court of Appeal (hereinafter, TRL) ⁹, in whose judgment it was stated ¹⁰:

"(...) 2. The respondent, Paulo Maló, a licensed dentist, esteemed dental practitioner, creator of various innovative products and techniques, and internationally recognized by his peers, clients, and partners for his professional qualities and excellence in dental medicine, was a founding partner and successively the manager and chairman of the board of the applicant between its foundation on 16.03.1995 and 27.05.2019. He held the decision-making authority over all aspects of the company until then.

3. As its founder and managing partner, the respondent registered distinctive signs in favour of the Applicant, of which it is the holder, featuring the name "MALO," associating the activity of the applicant with the already well-known figure of the respondent and the quality of the clinical services provided by him.

8. The MALO CLINIC brand is known to consumers of dental care services.

74. The respondent's name "MALO" attracted many clients to the Applicant, making it meaningful to use them to identify dental medicine services.

75. What distinguished MALO CLINIC clinics and brands were the respondent's innovative techniques and his reputation and notoriety.

⁹ To demonstrate this, he attached the judicial decision of Lisbon Court of Appeal of November 22, 2022, process no 283/21.2YHLSB.L1, identified as document 17.

¹⁰ Cf. pages 79, 86 and 113 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

EP33
D33

76. The reputation of the "Malo Clinic" brand was associated with the respondent Paulo Malo, who lent his name to the clinic.

77. Patients left the applicant after the respondent's departure because they wanted to be treated by him.

78. Even after the respondent's departure from the applicant, his images remained there for several months.

(...)

You could also read ¹¹:

In fact, at the instance of the illustrious Attorneys of the Defendants, this witness was truly impressive regarding the prestige and excellent technical competence of the Defendant Paulo Malo. The witness stated: "He is an excellent surgeon. Probably the most well-known Portuguese dentist abroad." With this passage we believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of dentistry is clearly highlighted, namely, in surgery. In fact, it goes further in this domain. The witness also asserted: "That's why Malo Clinic has that name (Malo)." Also added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of Paulo Maló." This statement, in conjunction with the others mentioned in the justification of this fact, evidently proven, leads, in a crystal clear way (still bearing in mind the rules of experience in this matter), towards the wording that was reflected in the judgment. That is, the application for alteration of the wording pointed out by the applicant is by no means valid. Also, consider the testimonial statement given by the witness (...) (inquired via video conference from this Matosinhos Court). The witness is a dentist who has worked for both the Applicant and the Defendant Paulo Maló".

She stated that many people (clients/patients) sought the services of the Applicant with the purpose of being treated by Dr. Paulo Malo. She emphasized that he is: "An excellent professional. Of exceptional technical quality. I associate Paulo Malo with great notoriety." The statements made by this witness are absolutely enlightening regarding the high prestige of the mentioned Respondent and his technical competence. From here it is indicated, which is corroborated by the combination of the mentioned witnesses and the content of document 4 in question, that it makes perfect sense, in light of the free assessment of evidence by the first-instance judge and the rules of experience (with this evidence produced), to confirm the initial segment set for point 3 of the facts provisionally proven.

Moreover, the mentioned witness (...) was truly impressive in stating: "In a way, I associate the name Malo Clinic with the name Paulo Malo." She further reinforced it the following way: "At the time I joined, it was very important. Anyone who went to the clinic went because of the name Paulo Maló."

This evidence, with all due respect, is conclusive in confirming the wording set by the appealed court. Conversely, it disproves the lack of justification for the alteration of the wording proposed by the Appellant.

Regarding the testimony of the witness (...), a lawyer by profession who has been providing services in this area for the Appellant since its inception, it also does not lead to the intended wording.

¹¹ Cf. pages 138-140 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

First and foremost, it is essential to evaluate this testimony in conjunction with others, and it is certain that it emphasized that the Respondent Paulo Malo "is a highly reputable person" and that he was a person of his trust for many years. He further emphasized: "During the time I was there, the brand grew a lot around Paulo Malo" [applicant's underlining].

At last, you could read ¹²:

"Impressive regarding this fact was also the testimony of the witness (...), a German teacher, who is a patient of the Defendant Paulo Malo and objectively portrayed that, in contact with the services of the Applicant, he emphasized that he only intended to proceed with his treatment (which involved surgery) if it was provided by the defendant and by no other dentist. Despite the response indicating the exis of other dentists in the Applicant, he reaffirmed that he only wanted to be treated by the Defendant Paulo Malo.

Also, the testimony given by the witness (...), a dentist who provided services to the Applicant from July 2016 to February 2021, stated confidently and coherently that many patients, after the departure of the mentioned defendant, lost confidence in the Applicant, and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the Applicant.

78. After the departure of the defendant from the applicant, his images still remained there for several months."

The judge based his conviction on this fact on the testimonies of the witnesses (...). Indeed, these witnesses asserted such a fact, and the witness (...) explicitly stated that in the Clinic of the Applicant in Almada, the second showcase inside with vinyl featuring photos of Paulo Malo remained for a long time".

(...) In this particular matter, one cannot forget the decisive contribution of the defendant Paulo Malo to the prestige enjoyed by the petitioner in the relevant economic sector - in the field of dentistry and clinics of that nature.

It is fair to assert, without hesitation, that the "face of Malo Clinic" is the "face of Paulo Malo"

[applicant's underlining].

- xiv) He reiterated the use of the name "MALO" and, subsequently, that the expiring trademark was inseparably linked to its prestige, reputation, competence, and innovation in the dental medicine services it provided. As a result, the qualities of dental medicine services associated with the designation "MALO," in the public's perception, could not be established in connection with the relevant trademark since their collaboration with the commercial company that operated it had ended in September 2019. On the contrary, it emphasized that the mentioned qualities

¹² Cf. pages 157-159 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

associated with the designation "MALO" were related to the activity and brands of the commercial company Prosperity Tower, Lda.;

- xv) The expiring trademark conveyed a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by Malo Clinic were linked to him and his services. Therefore, the use of this trademark misled the public regarding the quality of the services, as it influenced consumers to acquire dental medicine services bearing the MALO brand, imagining that it was somehow involved in those services. This resulted in the existence of effective deception or a sufficiently serious risk of deception [points 60 to 68] ¹³;
- xvi) The holder could not guarantee the quality of dental medicine services, as he no longer collaborated with the entity.

In summary, he concluded that the forfeiture of the trademark in question should be declared due to the potential for misleading the public, in accordance with Article 268, paragraph 2, letter b) of the Industrial Property Code (hereinafter, IPC).

On 03.07.2023, the INPI attempted to notify ¹⁴ the application for the declaration of forfeiture to the holder, through its attorney, at the time, Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido, in accordance with Article 269, paragraph 3 of the IPC; however, the notification was returned. On

¹³ And recalled the judicial decision of European Union Court of Justice of March 30, 2006, Emanuel process no C-259/04, EU:C:2006:215, points 46-49, where you can read; "46. And, however, when dealing with a brand that corresponds to a person's name, the public policy reason justifying the prohibition decreed by Article 3(1)(g) of Directive 89/104 from registering a brand capable of misleading the public, namely consumer protection, should lead to questioning the risk of confusion that this brand may generate in the mind of an average consumer, especially when the person whose name corresponds to the brand originally personified the products with that brand. 47. However, cases of refusal of registration referred to in Article 3(1) of Directive 89/104 presuppose that the existence of actual deception or a sufficiently serious risk of deception of the consumer can be considered proven (judgment of March 4, 1999, Consorzio per la tutela el formaggio Gongonzola, C-87/97, Colect., p. 1-1301, No. 41). 48. In the present case, although an average consumer may be influenced in his purchase of a piece of clothing with the brand 'ELIZAE ETH EMANUEL,' imagining that the appellant in the main proceedings participated in the creation of that piece of clothing, the characteristics, and qualities of the said piece of clothing continue to be guaranteed by the company holding the brand. 49. Consequently, it cannot be considered that the designation 'Elizabeth Emanuel' is, by itself, capable of deceiving the public as to the nature, quality, or origin of the goods it designates".

¹⁴ Notification with the reference DED/05/2023/2139261, sent in the form of a registered letter with acknowledgment of receipt, as indicated below: IMAGES.

17.07.2023, the INPI repeated the aforementioned notification ¹⁵. As a result, the distinguished attorney informed the INPI that she no longer represented the holder and was unaware of the it current attorney, as indicated in field 4 - "ADDITIONAL COMMENTS" - of application no. 20232005176328 ¹⁶, dated 21.07.2023, reproduced below:

IMAGE

However, despite the apparent failure of the notification of the application for the declaration of forfeiture to the holder, it is undeniable that, on 02.08.2023, and represented by Nuno Aureliano, the holder took the initiative to respond to this application. Therefore, the INPI believes that the holder exercised the right to be heard, as recognized by Article 269, paragraph 3 of the IPC.

2. Regarding the response to the application

On 02.08.2023, the holder presented a response to the application for the declaration of forfeiture in which it developed the following arguments ¹⁷:

- a) Owned a logotype ¹⁸, eight national trademarks ¹⁹, eight European Union trademarks ²⁰, and four internet domain names ²¹.
- b) The expiring trademark was displayed on the headquarters building, as well as on the doors and windows of the clinics in Leiria and Faro. It was also used on institutional folders, appointment cards, and envelopes in her clinics, marketing campaigns, a catalog of Portuguese Pharmacy Points, and an outdoor poster in Leiria. Internally, as part of the repositioning and evolution of the expiring trademark, Usage Guidelines for the

¹⁵ Notification with the reference DED/05/2023/2142593.

¹⁶ Corresponding to the "modification application: remove attorney", as observed in point 5.

¹⁷ Institute's Note: This institute merely presents in this Decision the relevant arguments of the holder concerning the basis of the present application for the declaration of expiration, namely, the possible deceptive use of the expiring mark.

¹⁸ Logotype no. 28812 IMAGE.

¹⁹ National trademarks ns 427163 IMAGE, 465628, IMAGE, 465629 IMAGE, 465630, image, 553968 IMAGE, 554107, IMAGE, 555091, IMAGE, 556246, IMAGE.

²⁰ European Union Trademarks ns 004577607 IMAGE, 006699599 IMAGE, 007029051 IMAGE, 007030489 IMAGE, 007074859 IMAGE, 007091994 IMAGE, 007092117 IMAGE, 015545932 IMAGE.

²¹ Maloclinic.com, maloceramics.com, maloeeducation.com and malogroup.com.

Trademark had been developed, and the rebranding had been the subject of published articles.

- c) The applicant lacked legitimacy to file the current application for the declaration of forfeiture, as he had been declared Insolvent by a judgment taken by the Lisbon District Court, a situation that had gained public attention, namely through publications in the "Negócios" newspaper. In this regard, it was petitioned that the INPI not consider the aforementioned application (points 34 to 38 and 377 to 386).
- d) The application for the declaration of forfeiture lacked foundation, as it presented an untrue version of the relevant legal facts and distorted doctrine ²² and case law ²³, especially concerning the claim that the expiring sign conveyed a connection to the applicant's activity (points 1, 390 to 395, and 402)
- e) Refuted the arguments suggesting that the applicant held patents or had invented any process and was a successful entrepreneur. On the contrary, emphasized that the applicant was merely an insolvent individual.
- f) It was surreal for the applicant to claim that (f.1) the name MALO (...) was a symbol of excellent dental medical quality due to an unequivocal personal association with Dr. Paulo Malo, (f.2) until September 2019, the use of the trademarks and other distinctive trade signs (...) with the name MALO by Malo Clinic was always linked to Dr. Paulo Malo, his prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, and (f.3) the use of the name MALO on the Malo Clinic's distinctive signs (...) had attracted and continued to attract numerous patients to Malo Clinic due to the perception that their dental medicine

²² Namely Pedro Sousa e Silva by saying "it should be used with prudence": "the holder of the mark that corresponds to the name and surname of the creator and first manufacturer of the products bearing that mark cannot, solely due to this particularity, be deprived of their rights on the grounds that the said mark misleads the public when that holder legally acquired, through an assignment, a mark consisting solely of the creator's surname and all the creative assets of the company manufacturing the products bearing it" in Sousa e Silva (2020), Industrial Law (2nd edition) Coimbra: Almedina p. 447.

²³ In particular, the judicial decision of the General Court of May 14, 2009, Fiorucci/OHMI- Edwin (ELIO FIORUCCI), Case T-165/06, EU:T:2009:157, paragraph 30, where it was stated: "it cannot be concluded from the mere identity between a mark and an estate that the relevant public will think that the person whose estate constitutes the mark designed the products bearing that mark"; "the use of marks consisting of an estate is a widespread practice in all commercial sectors, and the relevant public is well aware that behind each patronymic mark, there is not necessarily a designer with the same name".

services were related to Dr. Paulo Malo and his recognized techniques [points 53 and 396].

- g) It highlighted an excerpt from an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, in which the applicant had mentioned that *"Malo Clinic had nothing to do with Paulo Maló. (...) that is dissociated. The name Maló belongs to the clinic; I don't associate it with myself. The clinic's scale allowed it to gain its own identity (...)"* (points 54 and 55).
- h) The applicant was not *"a symbol of excellent dental medical quality"*. In this regard, it attached an email in which an applicant's paciente criticized the service he had personally provided to him (307 to 310).
- i) The applicant's contribution to the performance of Malo Clinic's functions was not significantly representative of the overall services provided, and its commercial activity had never depended on the services (...) provided by the applicant, adding that it maintained the levels of billing after the departure of the applicant from the administration (points 223 to 227 and 229 to 306).
- j) Since the cessation of the applicant's functions (administrative/executive and professional) in the corresponding commercial company (to the holder) in September 2019, it continued to ensure the characteristics and quality of the services provided in its clinics. This was recognized by dentists, partners, patients, and the general public, as well as continued to promote national and international courses, to participate in congresses, and to write scientific articles related to dental medicine. It advertised all courses and lectures through social media, namely on the Instagram page "malocliniceducation" and the LinkedIn page "MALO CLINIC Research, Development, and Education," emphasizing the lack of contribution to general medical education and the applicant's involvement in these activities, including the drafting of scientific articles between 2019 and 2023 (points 313 to 316 and 340 to 356).
- k) The holder had its own business reputation, independent advertising and marketing, revenues that demonstrated the applicant's minimal contribution to its commercial activities, (...) a recognized clientele, and scientific activities exclusively developed by its collaborators. It emphasized that it had no interest in being associated with an insolvent

individual (the applicant), as it would be embarrassing for its business reputation (points 39, 52, and 397 to 399).

l) Regarding the decision issued by the TPI and confirmed by the TRL²⁴, in the case law no. 283/21.2YHLSB.L1, it highlighted that the registration or use of the trademarks and other distinctive trade signs by the applicant and third parties had not been considered by these courts. They had only ruled on the practice of unfair competition (...). In this sense, it emphasized that the decisions taken on the preliminary injunction proceedings were irrelevant to the current legal situation (points 186 to 188).

m) The commercial company Prosperity Towers, Lda served as a vehicle through which the applicant received income and licensed his trademarks²⁵ to third parties.

n) In June 2021, it had filed an application for the declaration of invalidity of the applicant's European Union trademarks based on bad faith and similarity to an earlier mark of its ownership. On 01.02.2023, the Cancellation Division of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) had granted the applications for invalidity of the European Union trademarks No. 018110496 "MALO Dental International" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL"; a decision had not yet been made regarding the European Union trademark No. 016505661 "PMalo Dental Clinic" (points 138, 140, 154, 156, 169, and 170).

o) The current application for the declaration of forfeiture was part of a procedural and proceeding strategy, parallel to the filing of similar applications in other national registers of its ownership²⁶ and in response to pending legal actions in the Intellectual Property Court (TPI).

p) On 28.06.2023, filed a new legal action against the commercial companies Mdic Dental Clinic, Lda., and Ramirez Fernandes - Medicina Dentária e Reabilitação, Lda., for the cessation of illegal use of the denomination "Malo Dental"; this legal action was pending in the TPI under the case law no. 147/23.5YHLSB, and these commercial companies had

²⁴ The Judicial Decision of Lisbon Court of Appeal process no 283/21.2YHLSB.L1 cit.

²⁵ European Union Trademarks nos 018110496 "MALO Dental International", 016505661 "PMalo Dental Clinic" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL".

²⁶ Logotype 28812 IMAGE, and national trademarks ns. 465628 IMAGE, 465629 IMAGE, 465630 IMAGE, 553968 "MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESOURTS", 554107 IMAGE, 555091 IMAGE, and 556246 IMAGE.

responded based on the contestation of all distinctive signs of its ownership (points 118 to 120 and 189 to 192).

- q) The applicant's claim for exclusive rights over the name "MALO" was questionable, and to support this, it mentioned other registrations ²⁷ that contained the verbal element "MALO". It added that, at the time of registering the expiring sign, the applicant had authorized the use of the name MALO, and it was not legally admissible to revoke (...) such consent, a situation that would result in an abuse of right (points 406 to 418).
- r) The expiring trademark was known to consumers of dental care services and was recognized as a prestigious or, at least, a well-known mark. To support this, it attached documents demonstrating the recognition of its commercial activity and trademarks (points 219 and 318 to 339).

It concluded by asserting that the application for the declaration of forfeiture lacked both factual and legal grounds.

The response to the application for the declaration of forfeiture was duly notified to the applicant ²⁸.

3. Regarding the assessment of the facts and the law.

After presenting the administrative history of the national trademark in question and the factual and legal reasons underlying the submission of the application for the declaration of its forfeiture, it is time for the INPI to express its opinion on its merit.

²⁷ Namely, the trademark no 398664 "MALO" and the European Union trademarks nos 000108258 "MALO", 001193143 IMAGE, and 003286036 IMAGE.

²⁸ Notification with the reference DED/05/2023/2158614, dated 26.09.2023, having been subsequently notified of the addition of the missing documents mentioned in the response, by notification with the reference DED/05/2023/2175994, dated 13.12.2023.

The INPI deems it is appropriate to begin by recalling that a trademark is an industrial property right that, as determined by Article 208 of CPI consists of a sign used to distinguish products and/or services of one company from those of other companies.

Through registration, the holder acquires the right of ownership and exclusivity of the trademark for the products and/or services it is intended for (positive content resulting from Article 210, paragraph 1, of the CPI) and simultaneously, the holder obtains the right to prevent third parties, without their consent, from using it in identical or similar products and/or services to those offered and/or provided by it, respectively, if there is a risk of confusion or association in the mind of the consumer (negative content - Article 249 of the same statute) ²⁹.

For what matters in the present application for the declaration of forfeiture, the INPI emphasizes that the CPI accommodates in Article 268, paragraph 2, letter b), the deceptive use of the trademark, by supervening fact, as a basis for such declaration. In other words, it is considered a consequence of the deceptive use that the holder or a third party, with his consent, makes of it.

Here is at stake the principle of truth of the trademark, which applies both to its registration, as the deceptive nature of the trademark is a ground for refusing its registration, and to its subsequent use, serving as a basis for the declaration of its forfeiture. In accordance with this principle, embraced in Article 231, paragraph 3, letter d) of the CPI, trademarks cannot consist of signs likely to mislead the public about the characteristics of the products and/or services they indicate. The INPI believes that although the legislator of industrial property specified in Article 268, paragraph 2, letter b) of the CPI, the misleading of the public about the nature, quality, and geographical origin of the products and/or services indicated by the trademark, by using the term "namely" before this clarification, it embraced other situations of deceptive use, such as the doctrine mentions ³⁰, including the respective authorship, understood as the business origin.

²⁹ Cf. Couto Gonçalves, L (20088). "Uso da Marca", *Direito Industrial* (Vol. 1). Coimbra: Editions, Almedina, p. 371-372.

³⁰ Sousa e Silva, p. cit. 347.

For the deceptive use to serve as a basis for the declaration of forfeiture of the trademark, it is necessary that the applicant of the application for declaration of forfeiture provide solid evidence that there is indeed deceptive use of the trademark ³¹.

Now, considering that, according to the aforementioned Article 208 of the CPI, a trademark can consist of a sign or set of signs (...) as long as they are suitable for distinguishing the products or services of one company from those of other companies, and that, in the present case, the expiring trademark - IMAGE - accurately reproduces its business source - MALO CLINIC, S.A. - the INPI believes that, in essence, it fulfils the distinctive function expected of it. Therefore, the INPI believes that there is no deceptive use of it. In effect, when faced with the services *"organization of events with an educational, training, and recreational character for recreational and cultural purposes"* and *"health services; veterinary services; health services and medical assistance in the field of aesthetic surgery and dental activity in clinics; health services in spas; beauty salon services; services provided in the field of hygiene and beauty in spas; agriculture, horticulture, and forestry services"* marked by - IMAGE - the respective user confidently understands that they are provided by a clinic called Malo, which accurately corresponds to the truth. Thus, the trademark fully adheres to the *principle of truth*.

It is evident that the INPI does not disregard the applicant's contribution to the recognition of the name "Malo" in the provision of services such as *"organization of events with an educational, training (...)"* and *"health services; (...) health services and medical assistance in the field of aesthetic surgery and dental activity in clinics; (...)"* and eventually such as *"organization of events with a recreational character for recreational and cultural purposes; veterinary services; health services in spas; beauty salon services; services provided in the field of hygiene and beauty in spas; agriculture, horticulture, and forestry services"* as judicially acknowledged, as read in the aforementioned judicial decision from the TRL ³², which is reproduced in the relevant part

We believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of Dental Medicine, particularly in terms of surgery, is clearly highlighted.

³¹ Judgment of the current Court of Justice of the European Union of 4 March 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, case C-87/97, EU:C:1999:115, point 41.

³² Judicial decision from Lisbon Court of Appeal, process no 283/21.YHLSB.L1, cit.

It also does not overlook that the establishment of the holder may have been inspired by this name, as expressly mentioned, as highlighted by the court.

"That's why Malo Clinic has that designation (Malo)". It was further added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of Mr. Paulo Malo".

However, this Institute cannot fail to recognize the legal existence of a company name - MALO CLINIC S.A. - which corresponds to the holder of the expiring trademark, in which that name appears, nor that it is the same one who provides *ab initio* the services indicated by this trademark.

It was the applicant himself who registered several trademarks with the name "MALO" on behalf of the holder, as he stated (point 17 of the application), in the capacity of its shareholder and director/administrator. This was done with the aim of informing the public that the dental services provided by the holder were related to his person, name, and image, considering his prestige. Furthermore, he acknowledged that the expiring trademark conveys a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by the holder are connected to himself (points 60 to 68 of the application). Nevertheless, the applicant's position is not entirely indisputable, as during an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, he stated that

"Malo Clinic has nothing to do with Paulo Maló. In my mind, that is dissociated. The name Maló belongs to the Clinic; I don't associate it with myself. The size of the clinic allowed it to gain its own identity (...)"

as the holder reliably proved [points 54 and 55 of the response and doc. 10 attached to the response] and INPI now recovers:

IMAGE

Thus, despite this discrepancy in the applicant's position, it is certain that the purpose for which the expiring trademark was registered - to mark services of "organization of events with an educational, training, and recreational character for recreational and cultural purposes" and "health services; veterinary services; health services and medical assistance in the field of aesthetic surgery and dental activity in clinics; health services in spas; beauty salon services; services provided in the field of hygiene and beauty in spas; agriculture, horticulture, and forestry services" provided by the holder - remained unchanged during its use. From the administrative perspective it currently advocates, the INPI is not troubled by the part of the aforementioned judgment from the TRL, that states, during the drafting of witness statements, that

many patients, after the departure of the mentioned required (now applicant), lost confidence in the present applicant (now holder), and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the applicant (now holder).

Indeed, this Institute believes that the potential loss of confidence by users in the services provided by the holder does not necessarily translate into the actual loss of quality compared to what was provided when the applicant was involved, despite the argument presented by himself to the contrary (point 67 of the application). The INPI aligns itself with judgements ³³ that has already ruled that although an average consumer may be influenced when purchasing a product with a brand that displays a name in the symbol, imagining that the individual whose name it is has participated in creating that product, it does not prevent the characteristics and qualities of that product from continuing to be guaranteed by the company that owns the trademark. In these cases, the symbol itself cannot be considered inherently likely to deceive the public regarding the nature, quality, or origin of the product it marks.

In the factual context underlying the present application, the INPI believes that as long as the legal status of the corporate name corresponding to the holder exists, and its role as the owner

³³ By analogy, the judicial decision of European Union Court of Justice, Emanuel, cit., points 48 and 49.

of the expiring trademark, it cannot conclude that there is deceptive use of this trademark simply because the applicant ceased to be part of the corporate body on May 27, 2019, and stopped performing professional functions for the same in September of that year (points 25 to 27 of the application).

Regarding the corporate name corresponding to the holder, the INPI notes that Decree-Law No. 129/98 of May 13, which establishes the legal regime for the registration of firms and denominations ³⁴, states in its article 1 that its attribution is the responsibility of the National Register of Legal Persons (hereinafter RNPC), and Article 32 of this diploma determines in paragraph 5 that

When, for any reason, an individual associated or partner whose name appears in the firm or name of a legal person ceases to be associated or a partner, such firm or name must be changed within one year, unless the withdrawing associate or partner, or the heirs of the deceased, consent in writing to the continuation of the same firm or name.

It further states Article 60, under the heading "Loss of the right to use firms and denominations due to violation of the principles of truth and novelty," that both the RNPC and the registration services designated by the order of the president of the Institute of Registries and Notary Services, I.P.

must declare the loss of the right to use firms or denominations when it is found that the principles enshrined in Articles 32 and 33 have been violated

Although the forfeiture declaration proceeding under review suggests the absence of the applicant's consent for the continued use of his name in the corporate name corresponding to the holder - MALO CLINIC S.A. - and since the INPI does not have the competence to assess corporate names and the loss of the right to use it by the holder has not been declared by the RNPC, this Institute is not in a position to consider the said corporate name as non-compliant with current legal provisions.

³⁴ Decree-Law No. 129/98, of May 13, which establishes the legal regime of the National Register of Collective Persons, published in the Official Gazette No. 110/1998, Series I-A of 13.05.1998.

Hence, the INPI cannot *per se* use the applicant's argument regarding the notification to the holder (points 28 to 35 of the application and docs. 14 and 15 attached to the application) to refrain from *continuing to use his name "MALO" in any trademark and/or firm*, as such use is *conditioned on its integration into the respective capital and management structure of the clinic* and informing patients of the termination of its collaboration with him (with the applicant).

In conclusion, according to the administrative reasoning *supra* developed, the INPI estimates that the applicant did not succeed in proving the deceptive use of the expiring mark, which, if it existed, would dictate the declaration of its forfeiture under Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI.

III.

The decision regarding the application for declaration of forfeiture

In light of the above, the rejection of the applicant's claim is proposed, and consequently, the maintenance of the registration of the national trade mark no. 465629 - IMAGE - as the deceptive use of the expiring mark foreseen in Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI has not been proven.

Nation Institute of Industrial Property, January 25, 2024

For higher consideration,

The senior technical specialist

Digital Signature

IMAGE

M0645.03

M0645.03

A tradutora,
Catarina Mendes Pereira

EP 47

IP 47



ORDEM DOS ADVOGADOS

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03

Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

Dr.(a) Inês de Oliveira Pereira

CÉDULA PROFISSIONAL: 64463L

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Certificação de traduções de documentos

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Catarina Mendes Pereira

Cartão de Cidadão n.º 144039060ZX3

OBSERVAÇÕES

Certificação da tradução para língua inglesa do documento anexo redigido em língua portuguesa realizada por Catarina Mendes Pereira.

EXECUTADO A: 2024-02-02 16:59

REGISTADO A: 2024-02-02 17:02

COM O N.º: 64463L/114

Poderá consultar este registo em <http://oa.pt/atos>
usando o código 45259759-914249



Translation Certificate

Inês de Oliveira Pereira, attorney, bearer of professional license no. 64463L, of the Lisbon District Council of the Portuguese Bar Association, with professional domicile in Praça de Londres, no. 9, 2nd Left, 1000-192 Lisbon, certifies that Catarina Mendes Pereira, trainee lawyer, bearer of professional license no. 48318L, with the same professional domicile, made the translation into English of the attached document written in Portuguese, which together with the translation is attached.

Lisbon, February 02, 2024

The Attorney At Law,

NA
NUNO AURELIANO
& ASSOCIADOS
Sociedade de Advogados
NIPC 516560867
Praça de Londres n.º 9, 2.º Esq., 1000-192 Lisboa
Tel. + 351 215 899 495 Fax. + 351 211 601 759
E-mail: geral@naadvogados.com

The Translator,

Catarina Mendes Pereira

Registration no. 64463L/115, made on February 02, 2024, in the online register of the Portuguese Bar Association [Article 38 of Decree-Law No. 76-A/2006, of March 29, 2006; Ordinance No. 657-B/2006, of 29 June and Article 196.º, No. 2, of Law No. 145/2015, of 9 September].

Free service.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001
WWW.CHICAGO.EDU

AA

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001
WWW.CHICAGO.EDU

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1207 EAST 58TH STREET

CHICAGO, ILL. 60637

UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1207 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000
FAX: 773-936-5001
WWW.CHICAGO.EDU

Exmo. Senhor Dr.
NUNO AURELIANO
PRAÇA DE LONDRES, Nº 9, 2.º ESQ.
1000- 192 LISBOA

Direção de Extinção de Direitos

Ref. DED/05/2024/2185455	MARCA NACIONAL n.º 465630	Data: 2024.01.25
--------------------------	------------------------------	------------------

Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo de MARCA NACIONAL n.º
465630 MALOCLINIC SPA

Pelo presente ofício, fica V. Exa. notificado de que, sobre o pedido em epígrafe, foi proferido, em 2024.01.25, **despacho de indeferimento** (de que se junta cópia), que será, previsivelmente, publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 2024.01.30.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Com os melhores cumprimentos,

António Daniel Simas Santos

DIREÇÃO DE EXTINÇÃO DE DIREITOS

Concordo e, nos termos propostos,
indefiro o pedido de declaração de
caducidade.

25.01.2024

Rui
Solnado
da Cruz

Digitally signed by Rui
Solnado da Cruz
DN: c=PT, title=Diretor/a,
o=Instituto Nacional da
Propriedade Industrial,
sn=Solnado da Cruz,
givenName=Rui, cn=Rui
Solnado da Cruz
Date: 2024.01.25 15:15:30
Z

Por subdelegação de competências
do Conselho Diretivo.

Rui Solnado da Cruz
Diretor

Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo da marca
nacional n.º 465630 **maloclinic spa**

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE

maloclinic 

Marca nacional n.º 465 630

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho*, apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.*, um pedido de declaração de caducidade, ao abrigo do disposto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial, da marca nacional n.º 465630 , por considerar que a mesma induz os consumidores em erro.

I.

Do histórico da marca

1. Do pedido de registo

Em 26.04.2010, MALÓ CLINIC LDA., apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.* (doravante, INPI) o pedido de registo do sinal , a título de marca, para assinalar os serviços:

«Organização de eventos com carácter educativo, formativo e de diversão com fins recreativos e culturais»,

e

«Serviços de saúde; serviços veterinários; serviços de saúde e de assistência médica no domínio da cirurgia estética e da atividade dentária em clínicas;

serviços de saúde em spa; serviços de salões de beleza; serviços prestados no domínio da higiene e da beleza em spa; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura».

inseridos nas classes 41 e 44, respetivamente, segundo a Classificação Internacional, de produtos e de serviços, do Acordo de Nice de 1957, entretanto revisto e modificado.

Ao pedido foi atribuído o n.º 465630, o qual foi objeto de publicação de páginas 36 do *Boletim da Propriedade Industrial* (a seguir, BPI) n.º 085/2010, de 04.05.2010, para apresentações de eventuais reclamações.

2. Do despacho de concessão

Em 14.07.2010, o INPI pronunciou-se no sentido da concessão da marca por considerar cumpridas todas as formalidades legais e inexistentes os motivos absolutos e relativos de recusa.

Do despacho de concessão, foi feita publicação a páginas 50 do BPI n.º 137/2010, de 19.07.2010, tendo a, à altura, titular disso sido notificada¹.

Entretanto, em 06.08.2013, foi formalizada no INPI a mudança de identificação, de MALÓ CLINIC LDA., para MALÓ CLINIC S.A. (a seguir, titular).

¹ Notificação com a referência DM/05/2010/226052, datada de 14.07.2010.

II.

Do pedido de declaração de caducidade

1. Do pedido

Em 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo De Carvalho (a seguir, requerente) apresentou um pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional em apreço, no qual desenvolveu os seguintes argumentos:

- i) A titular era uma sociedade de direito nacional que prestava cuidados médicos dentários e a marca caducanda encontrava-se exposta na respetiva sede em Lisboa²;
- ii) Era um prestigiado cirurgião dentário, conhecido pelas suas técnicas e serviços inovadores, que, nos anos 90, tinha desenvolvido a técnica (...) «All-on-4» ou «All-on-Four» ou «All-in-Four», amplamente reconhecida como a melhor opção de tratamento para uma substituição total da arcada dentária e utilizava tecnologia patenteada que tinha inventado e desenvolvido³;
- iii) Tinha recebido várias distinções pelos seus serviços médicos e pelas suas qualidades empresariais de gestão e liderança⁴, dava palestras e [formava] profissionais de medicina dentária em todo o mundo;
- iv) O nome «MALO», como também era conhecido em Portugal e internacionalmente, era sobejamente conhecido por todos os pares (médicos dentistas),

² Para o demonstrar, juntou uma impressão correspondente à página de internet, acessível em

<https://www.maloclinics.com/introdução>, e as imagens correspondentes aos documentos 1, 2 e 3, respetivamente.

³ Para o demonstrar, juntou impressões do Wikipédia, intitulada «All-in-4», e dos resultados de pesquisa do nome «Paulo Malo» no Google Patents, que identificou como documentos 4 e 5, respetivamente.

⁴ Para o demonstrar, juntou diversas publicações, intituladas «Quem é Paulo Malo?», «Paulo Malo recebe Prémio FLorentiae Rubrum Lilium» e «Nobel Biocare awards Dr. Palo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept», do Jornal de Negócios, das Revistas Dentalpro e Saúde Oral e da Nobel Biocare e Dental Asia, respetivamente, que identificou como documentos 6 a 10.



parceiros, pacientes e público em geral e era um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação a si⁵;

v) Tinha registado várias marcas com o seu nome - «MALO» - a favor da titular, na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio e qualidade dos (...) serviços dentários que prestava;

vi) A utilização das marcas com o nome «MALO» era conhecida dos consumidores e estava associada à sua pessoa, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária, pelo que continuava a atrair inúmeros doentes para a titular, devido à perceção de que os respetivos serviços (...) [estavam] relacionados consigo e com as suas técnicas reconhecidas;

vii) No seguimento da crise económico-financeira (...) em 2008, tinha sido forçado a dar de penhor ao Novo Banco, S.A., as suas ações representativas do capital social da titular. Acrescentava que, em 27.05.2019, após esta entidade bancária ter decidido executar o penhor sobre as referidas ações representativas e, posteriormente, tê-las vendido a um terceiro⁶, tinha deixado de ter qualquer participação, direta ou indireta, na titular e tinha sido destituído do cargo de administrador desta, apesar de ter continuado a exercer funções profissionais na mesma até setembro de 2019;

viii) No seguimento do contexto descrito no ponto vii) tinha comunicado à titular que esta (1) ficava proibida de continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma, uma vez que esse uso estava condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica, e (2) devia informar os utentes de que tinha terminado a sua colaboração com a sociedade comercial

⁵ Para o demonstrar, juntou declarações de terceiros, que identificou como **documentos 11 a 13**.

⁶ Designadamente a sociedade comercial *Risus Value, S.A.*, detida pelo *Fundo Atena II FCR*, conforme precisou [ponto 24 do articulado].

Malo Clinic. Contudo, a titular [persistia] na utilização do nome «MALO» nas suas marcas;

- ix) Por duas ocasiões, em maio de 2020 e em novembro de 2022, tinha interpelado a titular para cessar a utilização do nome «MALO» nos sinais distintivos de comércio de que a mesma era proprietária⁷, sem sucesso;*
- x) A titular usava de forma fraudulenta - pelo uso de fotografias suas (do requerente) nomeadamente na clínica de Almada - a marca MALO CLINIC, para criar a convicção no mercado e nos utentes de que ainda [colaborava] com a mesma, ou de que os serviços (...) prestados sob o sinal caducando [continuavam] (...) relacionados com a sua pessoalidade e com o prestígio e reputação das suas técnicas de medicina dentária, o que não era verdade;*
- xi) No final de 2019, tinha iniciado uma colaboração com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda., com a qual tinha celebrado acordos para a prestação de serviços de consultoria e clínicos e para utilização de direitos de imagem e de marcas que empregassem o seu nome «MALO»⁸. Neste sentido, esclarecia que esta sociedade comercial tinha passado a utilizar, com o seu consentimento, as marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL», por si requeridas e posteriormente transferidas para a mesma;*
- xii) As marcas referidas em (xi) tinham e continuavam a ter a intenção de criar no mercado e no público (...) a percepção, correta e eticamente exigível, de que colaborava (...) exclusivamente com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda., e com as clínicas dentárias parceiras da mesma;*
- xiii) A providência cautelar intentada pela titular contra si junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (a seguir, TPI) - para impedir o uso de marcas ou denominações «Malo Dental», «P Malo Dental Clinic», «Paulo Malo Dental», «Malo*

⁷ Para o demonstrar, juntou uma carta com o assunto «Interpelação para alteração da firma 'Malo Clinic, S.A., assim como das firmas e/ou denominações das demais sociedades, em que figure a palavra 'Malo'», datada de 3 de maio de 2020, e outra com o assunto «Interpelação para alteração da firma Malo Clinic, S.A., das marcas e do logótipo que utilizam o meu nome (Malo), assim como para remoção dos nomes de domínio», datada de 10 de novembro de 2022, que identificou como documentos 14 e 15.

Dental International» ou outras similares (...) - tinha sido indeferida e confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa (a seguir, TRL)⁹, em cujo Acórdão se lia¹⁰:

«(...) 2. O requerido, Paulo Maló, licenciado em Medicina Dentária, reputado médico dentista, criador de vários produtos e técnicas inovadoras e internacionalmente reconhecido pelos seus pares, clientes e parceiros pelas suas qualidades profissionais e excelência do seu trabalho na medicina dentária, foi sócio fundador e sucessivamente gerente e presidente do conselho de administração da requerente entre a fundação em 16.03.1995 e 27.05.2019, sendo por ele que passava a decisão de todos os destinos da sociedade até então;

3. Enquanto seu fundador e sócio-gerente, o requerido registou a favor da Requerente os seguintes sinais distintivos, de que esta é titular, onde figura o nome do requerido "MALO" a fim de associar a atividade da requerente à já então conhecida figura do requerido e à qualidade dos serviços clínicos por si prestados (...);

8. A marca MALO CLINIC é conhecida dos consumidores de serviços de cuidados dentários;

(...)

74. O nome 'MALO' do requerido atraiu muitos clientes para a Requerente, fazendo sentido usá-lo para identificar os serviços prestados na área da medicina dentária.;

75. O que distinguia as clínicas e marcas MALO CLINIC eram as técnicas inovadoras do requerido e a reputação e notoriedade deste;

76. A reputação da marca "Malo Clinic" estava associada ao requerido Paulo Malo, que deu o nome à clínica;

77. Pacientes deixaram a requerente após a saída do requerido, porque queriam ser tratados por este;

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele.

(...)

Mais se lia¹¹:

Aliás, a instâncias dos Ilustres Mandatários dos Recorridos, a presente testemunha foi deveras impressiva quanto ao prestígio e excelente competência técnica do Requerido Dr. Paulo Malo.

Assim referiu:

⁸ Para o demonstrar, juntou a respetiva autorização, que identificou como **documento 16**.

⁹ Para o demonstrar, juntou o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 22 de novembro de 2022, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, que identificou como **documento 17**.

¹⁰ Cfr. páginas 79, 86 e 113, do Acórdão do TRL, *cit.*, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

¹¹ Cfr. páginas 138 a 140, do Acórdão do TRL, *cit.*, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

“É um excelente cirurgião. Provavelmente o médico dentista português mais conhecido no estrangeiro”. Com esta passagem julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia.

Aliás, vai mais longe nesse domínio. Afirmou ainda que: “Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)”. Acrescentou ainda: “Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo”.

Este depoimento, em conjugação com os demais aludidos na fundamentação deste facto indiciariamente provado, caminham, de forma cristalina (tendo ainda presentes as regras da experiência nesta matéria), para a redação que ficou plasmada na sentença. Isto é, não colhe, de forma alguma, a pretendida alteração da redação apontada pela requerente.

Atente-se ainda no depoimento testemunhal prestado pela testemunha (...) (inquirida por meio de teleconferência desde o Tribunal de Matosinhos). Trata-se de médica dentista que já trabalhou para a aqui Requerente e ainda para o Requerido Paulo Malo.

Assim, referiu que muitas pessoas (clientes/pacientes) procuravam os serviços da Requerente com o propósito de serem tratadas pelo dr. Paulo Malo.

Acentuou ser este: “Um excelente profissional. De uma qualidade técnica excepcional. Associo o Dr. Paulo Malo a uma grande notoriedade”.

Estas afirmações feitas pela dita testemunha são absolutamente esclarecedoras quanto ao elevado prestígio do referido Recorrido e da sua competência técnica.

Daqui se indícia, o que é corroborado pela conjugação das apontadas testemunhas e do teor do doc. 4 em causa, que faz todo o sentido, à luz da livre apreciação da prova pelo julgador da 1ª instância e das regras da experiência (com esta prova produzida), o segmento inicial fixado para o ponto 3 dos factos indiciariamente provados.

Aliás, a referida testemunha (...) foi mesmo impressiva ao afirmar. “De certa forma, o nome Malo Clinic associa ao nome Dr. Paulo Malo”. Reforçou ainda do seguinte modo: “na altura em que eu entrei era muito importante. Quem ia à Clínica ia por causa do nome do Dr. Paulo Malo.”

Esta prova, salvo o devido respeito, é concludente no sentido da confirmação da redação fixada pelo tribunal recorrido. E, ao invés, da falta de razão da alteração da redação proposta pela Recorrente.

No que tange ao depoimento da testemunha (...), advogado de profissão que presta serviços nessa área para a Recorrente desde o início da sua constituição, também não leva à pretendida alteração.

Antes de mais, urge apreciar este depoimento de forma conjugada com os demais e sendo certo que o mesmo acentuou que o Recorrido Paulo Malo “é uma pessoa muito reputada” e que foi durante muitos anos pessoa da sua confiança. Reforçou ainda: “No período que lá estive, a marca cresceu muito à volta do Dr. Paulo Malo” » [sublinhado do requerente].

(...)

Por fim, lia-se¹²:

“Impressivo quanto a este facto também foi o depoimento da testemunha (...), professor de alemão, que é paciente do requerido Paulo Malo e que retratou, de forma objetiva, que em contacto com os serviços da Requerente acentuou que apenas pretendia avançar com o seu tratamento (que envolvia cirurgia) caso fosse prestado pelo requerido e por mais nenhum outro médico dentista; apesar da resposta no sentido de haver outros médicos na Requerente, o mesmo reafirmou que apenas queria ser atendido pelo aqui requerido Paulo Malo.

Também o depoimento prestado pela testemunha (...), médico dentista que chegou a prestar serviços na Requerente de julho de 2016 a fevereiro de 2021, referiu, de forma segura e coerente, que muitos pacientes, depois da saída do referido requerido, perderam a confiança na aqui Requerente e que outros até chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente.” [sublinhado do requerente].

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele.”

O Sr. Juiz recorrido fundou a sua convicção quanto a este facto nos depoimentos das testemunhas (...). Com efeito, essas testemunhas afirmaram tal factualidade, sendo que a testemunha (...) referiu expressamente que na Clínica da Requerente em Almada, 2ª montra por montra por dentro com vinil com fotos do Dr. Paulo Maló ainda se mantiveram durante muito tempo”.

(...) Neste particular, não se pode olvidar (...) o decisivo contributo do requerido Paulo Malo para o prestígio de que goza a Requerente no sector económico em causa – ao nível da medicina dentária e de clínica dessa natureza.

É caso para afirmar, sem tibiezas, que a “cara da Malo Clinic” é a “cara do Dr. Paulo Malo”.» [sublinhado do requerente].

(...);

xiv) Reiterava a utilização do nome «MALO» e, por conseguinte, que a marca caducanda [estava] indissoluvelmente ligada ao seu prestígio, reputação, competência e inovação nos serviços de medicina dentária que prestava, pelo que as qualidades dos serviços de medicina dentária associados à denominação «MALO», na perceção do público, não [podiam] ser estabelecidas em relação à marca em apreço, uma vez que a sua colaboração com a sociedade comercial que a explorava

¹² Cfr. páginas 157 a 159, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

tinha terminado em setembro de 2019. Pelo contrário, realçava que as referidas qualidades associadas à denominação «MALC» estavam relacionados com a atividade e marcas da sociedade comercial Prosperity Tower, Lda;

xv) A marca caducanda [transmitia] uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela Malo Clinic [estavam] ligados a si e aos seus serviços, pelo que a utilização desta marca [induzia] o público em erro, relativamente à qualidade dos serviços, na medida em que influenciava os consumidores a adquirir serviços de medicina dentária que [ostentavam] a marca MALO, imaginando que [estava], de alguma forma, envolvido nesses serviços, o que se traduzia na existência de um logro efetivo ou num risco suficientemente grave de logro [pontos 60 a 68]¹³;

xvi) A titular não podia garantir a qualidade dos serviços de medicina dentária, uma vez que já não colaborava com a mesma.

Em suma, concluía que devia ser declarada a caducidade da marca em crise por suscetibilidade de indução do público em erro, nos termos do artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial (a seguir, CPI).

¹³ E recordou o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 30 de março de 2006, Emanuel, processo C-259/04, EU:C:2006:215, pontos 46 a 49, nos quais se lia:

«46. No entanto, tratando-se de uma marca que corresponde ao nome de uma pessoa, o motivo de ordem pública que justifica a proibição decretada pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 de registar uma marca suscetível de enganar o público, ou seja, a proteção do consumidor, deve levar a questionar o risco de confusão que essa marca pode gerar no espírito de um consumidor médio, designadamente quando a pessoa cujo nome corresponde à marca personificava originariamente os produtos com essa marca.

47. No entanto, os casos de recusa de registo referidos no artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 pressupõem que se possa considerar provada a existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor (acórdão de 14 de Março de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Colect., p. I-1301, n.º 41).

48. No caso vertente, embora um consumidor médio possa ser influenciado no seu ato de compra de uma peça de vestuário com a marca «ELIZABETH EMANUEL» imaginando que a recorrente no processo principal participou na criação dessa peça de vestuário, as características e as qualidades da referida peça de vestuário continuam a ser garantidas pela empresa titular da marca.

49. Consequentemente, não se pode considerar que a denominação Elisabeth Emanuel seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência da mercadoria que designa.»

Em 03.07.2023, o INPI procurou notificar¹⁴ o pedido de declaração de caducidade à titular, na pessoa da sua mandatária - à altura, *Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido* - para efeitos do disposto no artigo 269.º, n.º 3 do CPI; no entanto, a notificação foi devolvida. Em 17.07.2023, o INPI repetiu a referida notificação¹⁵ tendo, em consequência, sido informado pela ilustre mandatária de que já não representava a titular e desconhecia quem seria o atual mandatário, conforme consta no campo 4 - «COMENTÁRIOS ADICIONAIS» - do requerimento n.º 20232005176348¹⁶, datado de 21.07.2023, a seguir reproduzido:

4	COMENTÁRIOS ADICIONAIS
A requerente já não é mandatária do titular da marca desconhecendo quem seja o atual mandatário.	

Contudo, e não obstante o aparente insucesso da notificação do pedido de declaração de caducidade à titular, é inegável que a mesma, em 02.08.2023, e fazendo-se representar por *Nuno Aureliano*, tomou a iniciativa de responder a este pedido, pelo que estima o INPI que a titular exerceu o direito ao contraditório que o artigo 269.º, n.º 3 do CPI lhe reconhece.

¹⁴ Notificação com a referência DED/05/2023/2139262, enviada sob a forma registada com aviso de receção, como indicado a seguir:



¹⁵ Notificação com a referência DED/05/2023/2142594.

¹⁶ Correspondente ao «Pedido de alteração: remover mandatário», conforme se observa no campo 5.

2. Da resposta ao pedido

Em 02.08.2023, a titular apresentou uma resposta ao pedido de declaração de caducidade, na qual desenvolveu os seguintes argumentos¹⁷:

- a) Era titular de um logótipo¹⁸, oito marcas nacionais¹⁹, oito marcas da União Europeia²⁰ e de quatro nomes de domínios de *internet*²¹;
- b) A marca caducanda encontrava-se exposta no edifício sede e nas portas e monstras das clínicas sitas em Leiria e Faro e era usada nas pastas institucionais, cartões de marcação de consultas e envelopes que utilizava nas suas clínicas, campanhas de *marketing*, num catálogo de Pontos de Farmácias Portuguesas e num cartaz exterior em Leiria. A nível interno, no âmbito do reposicionamento e evolução da marca caducanda, tinham sido desenvolvidas *Normas de Utilização da Marca*, tendo o *rebranding* sido objeto de artigos publicados;
- c) O requerente não tinha legitimidade para apresentar o presente pedido de declaração de caducidade, uma vez que, por sentença proferida pelo *Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa*, tinha sido *declarado Insolvente*, situação que tinha sido objeto de mediatismo público nomeadamente através de

¹⁷ Nota do INPI: este *Instituto* limita-se a expor na presente Decisão os argumentos da titular pertinentes em sede do fundamento que assiste ao presente pedido de declaração de caducidade, ou seja, ao eventual uso enganoso da marca caducanda.



¹⁸ Logótipo n.º 28812

¹⁹ Marcas Nacionais n.ºs 427163 MALOCLINIC, 461628 MALOCLINIC, 465629 MALOCLINIC HEALTH & WELLNESS, 465630 maloclinic SpA, 553968 «MALOCLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», 554107 MALO SMILES, 555091 MALOCLINIC e 556246 MALOCLINIC SENSES

²⁰ Marcas da União Europeia n.ºs 004577607 «Clínica Maló, Lda», 006699599 MALOCLINIC, 007029051 MALOCLINIC HEALTH & WELLNESS, 007030489 MALOCLINIC, 007074359 MALOCLINIC, 007091994 MALOCLINIC, 007092117 MALOCLINIC e 015545932 «MALOCLINIC REHABILITATION PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE».

²¹ Maloclinics.com, maloceramics.com, maloeeducation.com e malogroup.com.

publicações no Jornal «Negócios». Nesse sentido, requeria que o INPI não apreciasse o referido pedido [pontos 34 a 38 e 377 a 386];

d) O pedido de declaração de caducidade carecia de fundamento, na medida em que apresentava *uma versão inverídica da factualidade jurídica relevante* e desvirtuava a doutrina²² e a jurisprudência²³, na parte em que referia *ser falso* que o sinal caducando transmitia *que a sua atividade se [encontrava] ligada ao requerente* [pontos 1, 390 a 395 e 402];

e) Refutava os argumentos que o requerente detinha *patentes* ou que tinha *inventado um qualquer processo* e que era *um empreendedor de sucesso*; pelo contrário, realçava que era *um simples insolvente*;

f) Era *surrealista* o requerente alegar que **(f.1)** o nome MALO (...) *[era]* um *símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação pessoal do Dr. Paulo Malo*, **(f.2)** até setembro de 2019, a utilização das marcas e outros sinais distintivos de comércio (...) com o nome MALO pela Malo Clinic *[estava]* sempre associado ao Dr. Paulo Malo, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária e **(f.3)** a utilização do nome MALO nos sinais distintivos da Malo Clinic (...) *[tinha atraído]* e *[continuava]* a atrair inúmeros doentes para a Malo Clinic devido à percepção de que os respetivos serviços de medicina dentária *[estavam]* relacionados com o Dr. Paulo Malo e com as suas técnicas reconhecidas [pontos 53 e 396];

²² Nomeadamente Pedro Sousa e Silva ao referir *deve usar-se com prudência*: “o titular de uma marca que corresponde ao nome e apelido do criador e primeiro fabricante dos produtos que ostentem essa marca não pode, devido unicamente a esta particularidade, ser privado dos seus direitos com o fundamento de que a referida marca induz o público em erro, quando esse titular adquiriu legalmente, no âmbito de uma cessão, uma marca que consiste apenas no apelido do criador e todo o património criativo da empresa que fabrica os produtos que a ostentam in Sousa e Silva, (2020). Direito Industrial (2.ª Ed.). Coimbra: Almedina, p. 347.

²³ Designadamente o Acórdão do Tribunal Geral, de 14 de maio de 2009, Fiorucci/OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI), processo T-165/06, EU:T:2009:157, ponto 30, na parte em que se lia *não se pode concluir da simples identidade entre uma marca e um patronímico que o público em causa pensará que a pessoa cujo patronímico constitui a marca desenhou os produtos que ostentam essa marca*; “a utilização de marcas constituídas por um patronímico é uma prática difundida em todos os sectores comerciais, e o público em causa sabe bem que por detrás de cada marca patronímica não se esconde obrigatoriamente um estilista com o mesmo nome.

- g) Destacava um excerto de uma entrevista publicada na revista «Lux», de dezembro de 2010, na qual o requerente tinha mencionado que *«A Maló Clinic não [tinha] nada a ver com o Paulo Maló. (...) isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...).»* [pontos 54 e 55];
- h) O requerente não era *«um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência»*. Nesse sentido, juntava mensagem de correio eletrónico na qual um utente do requerente criticava o serviço o próprio lhe tinha prestado [pontos 307 a 310];
- i) O contributo do requerente no desempenho das funções da *Malo Clinic não era minimamente significativo nem representativo da globalidade dos serviços prestados e a sua atividade comercial nunca [tinha dependido] dos serviços (...) prestados pelo requerente*. Acrescentava que mantinha os níveis de faturação após o afastamento (...) do requerente da administração [pontos 223 a 227 e 229 a 306];
- j) Desde a cessação de funções (administrativa/executivas e profissionais) do requerente na sociedade comercial que lhe correspondia (à titular), em setembro de 2019, continuava a *garantir as características e a qualidade dos serviços prestados nas suas clínicas, o que era reconhecido por médicos dentistas, parceiros, pacientes e público em geral, e a promover cursos nacionais e internacionais, a participar em congressos e a escrever artigos científicos relacionados com a medicina dentária*. Publicitava todos os cursos e palestras que [promovia] através redes sociais, nomeadamente nas páginas das redes sociais do Instagram «malocliniceducation» e do LinkedIn «MALO CLINIC Research, Development and Education», e realçava a inexistência da contribuição para a formação médica em geral e o envolvimento do requerente naquelas atividades, incluindo na redação dos artigos científicos elaborados entre 2019 e 2023 [pontos 313 a 316 e 340 a 356];
- k) Possuía *reputação empresarial própria, publicidade e marketing autónomos, receitas que [demonstravam] o ínfimo contributo do requerente na sua atividade*

comercial, (...) reconhecimento de clientela própria e atividade científica exclusivamente desenvolvida pelos seus colaboradores. Acrescentava não ter interesse em ser associada com um Insolvente (o requerente), uma vez que era embaraçoso para a sua reputação empresarial [pontos 39, 52 e 397 a 399];

l) Sobre a decisão proferida pelo TPI, e confirmada pelo TRL²⁴, no âmbito do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, destacava que o registo ou uso das marcas e de outros sinais distintivos de comércio pelo requerente e terceiros não tinha sido objeto de apreciação por esses Tribunais, os quais apenas se tinham pronunciado sobre a prática de concorrência desleal (...). Neste sentido, realçava que as decisões proferidas no âmbito do referido procedimento cautelar eram irrelevantes para a presente situação jurídica [pontos 186 a 188];

m) A sociedade comercial *Prosperity Towers, Lda.*, [era] um veículo através do qual o requerente [recebia] rendimentos e [licenciava] as suas marcas²⁵ a terceiros [ponto 107];

n) Em junho de 2021, tinha requerido a invalidade das marcas da União Europeia do requerente com fundamento na má-fé e na confundibilidade com marca anterior, da sua titularidade. Em 01.02.2023, a Divisão de Anulação/Cancelamento do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (a seguir, EUIPO) tinha deferido os pedidos de invalidade das marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL»; sobre a marca da união europeia n.º 016505661 «PMalo Dental Clinic» ainda não tinha sido proferida decisão [pontos 138, 140, 154, 156, 169 e 170];

o) O presente pedido de declaração de caducidade inseria-se numa estratégia processual e procedimental, paralela à apresentação de outros

²⁴ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, *cit.*

²⁵ Marcas da União Europeias n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL».

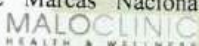
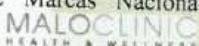
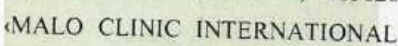
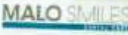
pedidos idênticos noutros registos nacionais da sua titularidade²⁶ e de contestação em ações judiciais pendentes no TPI;

p) Em 28.06.2023, tinha intentado uma nova ação judicial contra as sociedades comerciais *Mdic Dental Clinic, Lda.*, e *Ramirez Fernandes – Medicina Dentária e Reabilitação, Lda.*, para cessação do uso ilegal da denominação «Malo Dental»; esta ação judicial corria termos no TPI, sob o n.º de processo 147/23.5YHLSB, tendo estas sociedades comerciais contestado com fundamento na impugnação de todos os sinais distintivos da sua titularidade [pontos 118 a 120 e 189 a 192];

q) A pretensão do requerente *de um exclusivo sobre o nome «MALO»* era questionável e, para o fundamentar, mencionava outros registos²⁷ nos quais constavam o elemento verbal «MALO». Acrescentava que, aquando do registo do sinal caducando, o requerente tinha autorizado o uso do nome MALO e que não era *juridicamente admissível a supressão (...) do respetivo consentimento*, situação que se traduziria em *abuso de Direito* [pontos 406 a 418];

r) A marca caducanda era conhecida pelos consumidores de serviços de cuidados dentários e era reconhecida como marca de prestígio, ou, pelo menos, enquanto marca notória e, para o fundamentar, juntava documentos que demonstravam o reconhecimento da sua atividade comercial e das suas marcas [pontos 219 e 318 a 339].

Terminou, invocando que o pedido de declaração de caducidade não tinha fundamento, nem de facto, nem de Direito.

²⁶ Logótipo 28812  e Marcas Nacionais n.ºs 427163 , 465628 , 465629 , 553968 , 554107 , 555091 , 556246 

Da resposta ao pedido de declaração de caducidade, foi o respetivo requerente devidamente notificado²⁸.

3. Da apreciação da matéria de facto e de direito

Depois de apresentados o histórico administrativo da marca nacional em apreço e os motivos de facto e de Direito que estiveram na base da apresentação do pedido de declaração da respetiva caducidade, é tempo de o INPI se pronunciar sobre o seu mérito.

Estima o INPI oportuno começar por recordar que a marca é um direito de propriedade industrial que, como determina o artigo 208.º do CPI, consiste num sinal usado para distinguir produtos e/ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Com o registo, o *titular* adquire o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e/ou serviços a que se destina (*conteúdo positivo* que resulta do artigo 210.º, n.º 1 do CPI) e, simultaneamente, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de a usar em produtos e/ou serviços idênticos ou afins aos por si oferecidos e/ou prestados, respetivamente, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor (*conteúdo negativo* – artigo 249.º do mesmo diploma)²⁹.

Para o que interessa no presente pedido de declaração de caducidade, sublinha o INPI que o CPI acolhe, no artigo 268.º, n.º 2, alínea b), o uso

²⁷ Designadamente a Marca Nacional n.º 398664 «MALÓ» e as marcas da União Europeia n.ºs

000108258 «MALO», 001193143 maló e 003286036 MALÓ.

²⁸ Notificação com a referência DED/05/2023/2158613, datada de 26.09.2023, tendo sido posteriormente notificado da junção dos documentos, em falta, mencionados na resposta, pela notificação com a referência DED/05/2023/2175995, datada de 13.12.2023.

²⁹ Cfr. Couto Gonçalves, L. (2008). “Uso da Marca”. *Direito Industrial* [Vol. V]. Coimbra: Edições Almedina, p. 371-372.

enganoso da marca, por facto superveniente como fundamento para essa declaração, ou seja, como consequência do uso enganoso que o titular, ou o terceiro com o seu consentimento, faz da mesma.

Está aqui em causa o *princípio da verdade* da marca que tanto assiste ao seu registo, uma vez que o perfil enganoso da marca é um fundamento para o indeferimento do seu registo, como ao seu uso posterior, ao servir de fundamento para a declaração da sua caducidade. Com efeito, nos termos deste princípio, acolhido no artigo 231.º, n.º 3, alínea d) do CPI, as marcas não podem ser constituídas por sinais suscetíveis de induzir o público em erro sobre as características dos produtos e/ou serviços que assinalam. E acredita o INPI que embora o legislador da propriedade industrial tenha precisado, no 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI, a indução do público em erro sobre a *natureza, qualidade e origem geográfica* dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca, ao usar o vocábulo *nomeadamente* antes desta precisão, acolheu outras situações de uso enganoso como, refere-o a doutrina³⁰, a respetiva *autoria*, entenda-se proveniência empresarial.

Para o fundamento do uso enganoso operar como causa de declaração de caducidade da marca é necessário que o requerente do pedido de declaração de caducidade faça prova segura de que há efetivamente um uso enganoso da mesma³¹.

Ora, tendo presente que nos termos do citado artigo 208.º do CPI uma *marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais (...) desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas*

e que, no presente caso, a marca caducança -  - reproduz, com exatidão, no respetivo sinal a sua fonte empresarial - MALÓ CLINIC S.A. - estima o INPI que, em rigor, desempenha a função distintiva que de si é esperada, pelo que acredita que não se está perante um uso enganoso

³⁰ Sousa e Silva, P., *Op. Cit.*, p. 347.

da mesma. Com efeito, quando confrontado com os serviços de «organização de eventos com carácter educativo, formativo e de diversão com fins recreativos e culturais» e «serviços de saúde; serviços veterinários; serviços de saúde e de assistência médica no domínio da cirurgia estética e da atividade dentária em clínicas; serviços de saúde em spa; serviços de salões de beleza; serviços prestados no domínio da higiene e da beleza em spa; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura»

assinalados por , o respetivo utilizador apreende, com segurança, que os mesmos são prestados por uma Clínica denominada Malo, o que, em rigor, corresponde à verdade; a marca respeita, assim, na sua plenitude o referido princípio da verdade.

Note-se que o INPI não despreza a contribuição do requerente para o conhecimento do nome Malo na prestação de serviços de «organização de eventos com carácter educativo, formativo (...)» e «serviços de saúde; (...); serviços de saúde e de assistência médica no domínio da cirurgia estética e da atividade dentária em clínicas; (...)» - e eventualmente nos de «organização de eventos (...) de diversão com fins recreativos e culturais» e «(...) serviços veterinários; (...) serviços de saúde em spa; serviços de salões de beleza; serviços prestados no domínio da higiene e da beleza em spa; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura» - jurisprudencialmente reconhecida como se lê no Acórdão, já referido, do TRL³², que se reproduz na parte relevante

judgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia

nem desvenera que a constituição da titular tenha sido inspirada nesse nome por referi-lo expressamente, como também sublinhou o órgão judicial

³¹ Acórdão do, atual, Tribunal de Justiça da União Europeia, de 4 de março de 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, processo C-87/97, EU:C:1999:115, ponto 41.

“Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)”.
Acrescentou ainda: *“Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo”.*

Não obstante, não pode este Instituto deixar de reconhecer a existência jurídica de uma denominação social - MALO CLINIC S.A. – que corresponde à titular da marca caducanda, na qual figura aquele nome, nem que é a mesma quem presta *ab initio* os serviços assinalados por esta marca.

Foi o próprio requerente quem registou conforme afirmou [ponto 17 do pedido], a favor da titular, várias marcas com o seu nome - «MALO» - na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, *com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio.* Mais reconheceu que a marca caducanda transmite *uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela titular, estão ligados a si mesmo* [pontos 60 a 68 do pedido]; contudo, a posição do requerente não se mostra propriamente indubitável uma vez que por ocasião de uma entrevista publicada na revista «Lux», em dezembro de 2010, afirmou que

«A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...).»

como a titular provou com segurança [pontos 54 e 55 da resposta e **doc. 10** junto à resposta] e o INPI ora recupera:

³² Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, *cit.*

Lux – Atualmente, o nome Paulo Maló é quase uma marca!

P.M. – A clínica é uma marca reconhecida internacionalmente. A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente, isso está dissociado. O nome Maló

é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria. Neste grupo, em todo o mundo, trabalham mais de duas mil pessoas. Na área da saúde, a Maló Clinic é a empresa portuguesa mais conhecida no planeta. Não há nenhum dentista no mundo que não nos conheça. Pode dizer mal ou bem, mas conhece ou, pelo menos, já ouviu falar.

Assim, e não obstante esta divergência da posição do requerente, certo é que o propósito com que a marca caducanda foi registada - assinalar serviços de «*organização de eventos com carácter educativo, formativo e de diversão com fins recreativos e culturais*» e «*serviços de saúde; serviços veterinários; serviços de saúde e de assistência médica no domínio da cirurgia estética e da atividade dentária em clínicas; serviços de saúde em spa; serviços de salões de beleza; serviços prestados no domínio da higiene e da beleza em spa; serviços de agricultura, horticultura e silvicultura*» prestados pela titular - manteve-se inalterado durante o seu uso. E na perspetiva administrativa que ora defende, não se sente o INPI melindrado pela parte do referido Acórdão do TRL, em que se lê, por ocasião da redação dos depoimentos das testemunhas, que

muitos pacientes, depois da saída do referido requerido [ora requerente], perderam a confiança na aqui Requerente [ora titular] e que outros até chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente [ora titular].

Com efeito, estima este Instituto que a eventual perda de confiança dos utilizadores nos serviços prestados pela titular não traduz não traduzi propriamente perda efetiva da qualidade dessa prestação em comparação com a prestada enquanto o requerente a integrou, não obstante o argumento deste em sentido contrário [ponto 67 do pedido]. Vai assim o INPI ao encontro da

jurisprudência³³ que já se pronunciou no sentido de não obstante um consumidor médio poder ser influenciado no ato de compra de um produto com a marca que o assinala (que exhibe um nome no sinal) imaginando que o indivíduo a quem pertence o nome tenha participado na criação desse produto, nada impede que as características e as qualidades desse produto continuem a ser garantidas pela empresa titular da marca; nestes casos não pode considerar-se que o sinal em causa seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência do produto que assinala.

No contexto fatural que fundamenta o pedido em apreço, acredita o INPI que enquanto a situação jurídica da denominação social correspondente à titular existir e a sua qualidade de proprietária da marca caducanda, não poderá concluir haver um uso enganoso desta marca pelo simples facto de o requerente ter deixado de integrar o respetivo corpo societário em 27.05.2019, e de ter deixado de exercer funções profissionais ao serviço da mesma em setembro desse ano [pontos 25 a 27 do pedido].

Ainda a propósito da denominação social que corresponde à titular, faz o INPI notar que o Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do registo de firmas e denominações*³⁴, dispõe no seu artigo 1.º que a sua atribuição é da responsabilidade do *Registo Nacional de Pessoas Coletivas* (a seguir RNPC), sendo que o artigo 32.º deste diploma determina no seu n.º 5 que

Quando, por qualquer causa, deixe de ser associado ou sócio pessoa singular cujo nome figure na firma ou denominação de pessoa coletiva, deve tal firma ou denominação ser alterada no prazo de um ano, a não ser que o associado ou sócio que se retire ou os herdeiros do que falecer consintam por escrito na continuação da mesma firma ou denominação.

³³ Por analogia, o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, Emanuel, cit., pontos 48 e 49.

Mais dispõe no seu artigo 60.º, sob a epígrafe «*Perda do direito ao uso de firmas e denominações por violação dos princípios da verdade e novidade*», que tanto o RNPC como os serviços de registo designados em despacho do presidente do Instituto dos Registos e Notariado, I.P.

deve declarar a perda do direito ao uso de firmas ou denominações quando se verificar terem sido violados os princípios consagrados nos artigos 32.º e 33.º.

E embora o processo de declaração de caducidade em análise sugira a inexistência do consentimento do requerente à permanência do seu nome na denominação social que corresponde à titular - MALO CLINIC S.A. -, não tendo o INPI competência para avaliar da legalidade de denominações sociais e não tendo sido declarada pelo RNPC a perda do direito ao uso da mesma pela titular, não está este *Instituto* em posição de considerar a referida denominação social desconforme às disposições legais vigentes.

Daqui decorre que o INPI não pode aproveitar *per se* o argumento do requerente relativo à interpelação da titular [pontos 28 a 35 do pedido e docs. 14 e 15 anexados ao pedido] para se abster de *continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma*, por esse uso estar *condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica*, e informar os utentes do *terminus* da sua colaboração consigo (com o requerente).

Em conclusão, de acordo com o raciocínio administrativo *supra* desenvolvido, estima o INPI que o requerente não teve êxito em provar o uso enganoso da marca caducanda que, a existir, ditaria a declaração da sua caducidade com fundamento no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

³⁴ Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Coletivas*, publicado no Diário da República n.º 110/1998, Série I-A de 13.05.1998.

III.

Da decisão sobre o pedido de declaração de caducidade

Do exposto, é proposto o **indeferimento** da pretensão do *requerente* e, consequentemente, a **manutenção da vigência do registo da marca nacional n.º 465630** **maloclinic & opa**, por não se ter por provado o uso enganoso da marca caducanda previsto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 25 de janeiro de 2024.

À consideração superior,

O Técnico Superior

Assinado por: **ANTÓNIO DANIEL SIMAS DOS SANTOS**

Num. de Identificação: 13383786
Data: 2024.01.25 14:41:03+00'00'



LOGO

National Institute
of Industrial Property

EP 26

IP 26

Most Excellent Sir

NUNO AURELIANO

PRAÇA DE LONDRES, N.º 9, 2.º ESQ.

1000-192 LISBOA

Direction of Extinction of Rights

Ref. DED/05/2024/2185455	NATIONAL TRADEMARK no 465630	Date: 2024.01.25
--------------------------	------------------------------	------------------

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Trademark Registration no 465630 MALOCLINIC SPA

By means of this letter, Your Excellency is hereby notified that, regarding the aforementioned application, a rejection order was issued on 2024.01.25 (a copy of which is attached), and it is expected to be published in the Industrial Property Bulletin on 2024.01.30.

National Institute of Industrial Property

Best regards,

António Daniel Simas Santos

LOGO

National Institute
of Industrial Property

EP 27
PDA

DIRECTION OF EXTINCTION OF RIGHTS

I agree and, in the terms proposed, I **deny** the
application for a declaration of forfeiture.

25.01.2024

Digital signature

Under delegated authority from the Board of
Directors.

Rui S. Inado da Cruz

Director

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Trademark Registration no 465630

LOGO

LOGO

National Institute
of Industrial Property

ep 28
#28

APPLICATION FOR DECLARATION OF FORFEITURE

LOGO

National trademark no 465630

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P., an application for a declaration of forfeiture, pursuant to the provisions of Article 268, no. 2, subparagraph b), of the Industrial Property Code, regarding the national trademark no. 465630 , on the grounds that it is deemed misleading to consumers.

I.

Regarding the trademark's history

1. Regarding the application for registration

On 26.04.2010, MALÓ CLINIC, LDA. submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P. (hereinafter referred to as INPI) the registration application for the sign  as a trademark, to distinguish the services:

"organization of events with an educational, training, and recreational character for recreational and cultural purposes"

and

"health services; veterinary services; health services and medical assistance in the field of aesthetic surgery and dental activity in clinics; health services in spas; beauty salon services; services provided in the field of hygiene and beauty in spas; agriculture, horticulture, and forestry services",

ep 29
24/09

inserted in Class 41 and 44, respectively, according to the International Classification of Goods and Services of the Nice Agreement of 1957, subsequently revised and modified.

The application was assigned the number 465630 which was published on page 36 of the Industrial Property Bulletin (hereinafter, BPI) no. 085/2010, dated 04.05.2010, for the submission of any claims.

2. Regarding the granting order

On 14.07.2010, the INPI expressed a favourable decision towards granting the trademark, as it considered all legal formalities fulfilled and the absence of absolute and relative grounds for refusal.

Regarding the granting order, publication was made on page 50 of the BPI no. 137/2010, of 19.07.2010, having the holder been notified of it at the time¹.

However, on 06.08.2013, was formalized a change in the entity identification from MALÓ CLINIC, LDA. to MALÓ CLINIC S.A. (hereinafter referred to as the holder).

II.

Regarding the declaration of forfeiture

1. Regarding the application

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho (hereinafter, the applicant) submitted an application for the declaration of forfeiture of the national trademark registration in question, in which he developed the following arguments:

¹ Notification with the reference DM/05/2010/226052, dated 14.07.2010.

- i) The holder was a national legal entity providing dental medical care, and the expiring trademark was displayed at its headquarters in Lisbon ²;
- ii) He was a prestigious dental surgeon, renowned for his innovative techniques and services, that in the 90s, developed the "All-on-4" or "All-on-Four" technique, widely recognized as the best treatment option for total replacement of the dental arch and he utilized patented technology that he had invented and developed ³;
- iii) He received several accolades for his medical services and his qualities in business management and leadership ⁴. He delivered lectures and trained dental professionals worldwide;
- iv) The name "MALO," as he was also known in Portugal and internationally, was widely recognized by peers (dentists), partners, patients, and the general public, and it was a symbol of excellence in dental care for being unequivocal associated to him ⁵;
- v) He had registered various trademarks with his name - "MALO" - in favour of the holder, as its shareholder and director/administrator, with the purpose to inform the public that the dental services provided by the holder were associated with his person, name, and image, considering his prestige and the quality of dental services he offered;
- vi) The use of the trademarks with the name "MALO" was known to consumers and was linked to his person, prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, thus continuing to attract numerous patients to the holder due to the perception that the respective services were related to him and to his recognized techniques;

² To demonstrate it, he attached a printout corresponding to the internet page, accessible at <https://www.maloclinics.com/introdução>, and the images IMAGE and IMAGE, corresponding to documents 1, 2 and 3, respectively.

³ To demonstrate this, he attached a printout of Wikipedia, titled "All-in-4" and the search results for Paulo Malo on Google Patents, identified as documents 4 and 5, respectively.

⁴ To demonstrate this, he attached various publications titled "Who is Paulo Maló?"; "Paulo Malo receives the Florentiae Rubrum Liliu award" and "Nobel Biocare awards Dr. Paulo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept" from Journal "Negócios", Dentalpro and Saúde Oral Magazines, and Nobel Biocare and Dental Asia, respectively, identified as documents 6 to 10.

⁵ To demonstrate this, he attached various declarations, identified as documents 11 to 13.

- vii) Following the economic-financial crisis in 2003, he had been compelled to pledge to Novo Banco, S.A., his shares representing the share capital of the holder. He added that on 27.05.2019, after this banking institution decided to execute the pledge on the aforementioned representative shares and subsequently sold them to a third party⁶, he no longer had any direct or indirect stake in the holder and he had also been removed from the position of administrator although he continued to perform professional duties in there until September 2019.
- viii) In the context described in point vii), he had notified the holder that (1) it was prohibited from continuing to use the name "MALO" in any trademark and/or business name, as such use was conditioned on his integration into the respective capital and clinical management structure, and (2) it should inform clients that his collaboration with the commercial entity Malo Clinic had ended. However, the holder persisted in using the name "MALO" in its trademarks.
- ix) On two occasions, in May 2020 and November 2022, he had urged the holder to cease using the name MALO in its distinctive trade signs⁷, without success;
- x) The holder fraudulently used - through the use of his photographs (of the applicant), namely at the Almada clinic - *the sign MALO CLINIC, to create the impression in the market and among clients that he still collaborated with it, or that the services provided under the expiring sign continued to be associated with his person/image and the prestige and reputation of his dental medicine techniques*, which was untrue.
- xi) At the end of 2019, he had initiated a collaboration with the commercial entity Prosperity Tower, Lda., with which he had entered into agreements for the provision of consulting and clinical services, as well as the use of image rights and trademarks

⁶ Namely, the commercial company *Risus Value*, S.A. owned by the Atenor II FCR Fund, as specified in paragraph 24 of the pleadings.

⁷ To demonstrate this, he attached a letter with the subject "*challenge to change the name "Malo Clinic, S.A., as well as the names and/or designations of other companies, in which the word "Malo" appears, dated May 3, 2020, and another with the subject "challenge to change the name of Malo Clinic, S.A., the trademarks, and the logo that use my name (Malo), as well as for the removal of domain names"* dated November 10, 2022, identified as **documents 14 and 15**.

incorporating his name "MALO" ⁸. In this regard, he clarified that this commercial entity had started using, with his consent, the European Union trademarks No. 018110496 "MALO Dental International," 016505661 "PMalo Dental Clinic," and 018170602 "PAULO MALO DENTAL," which he had applied for and subsequently transferred to it.

- xii) The trademarks mentioned in (xi) were and continued to be intended to create in the market and among the public the accurate and ethically expected perception that he collaborated exclusively with Prosperity Tower, Lda., and the dental clinics affiliated with it.
- xiii) The preliminary injunction proceeding presented by the holder against him in the Intellectual Property Court (hereinafter, IPC) - to prevent the use of trademarks or designations such as "Malo Dental," "P Malo Dental Clinic," "Paulo Malo Dental" "Malo Dental International," or others similar - had been dismissed and confirmed by the Lisbon Court of Appeal (hereinafter, TRL) ⁹, in whose judgment it was stated ¹⁰:

"(...) 2. The respondent, Paulo Maló, a licensed dentist, esteemed dental practitioner, creator of various innovative products and techniques, and internationally recognized by his peers, clients, and partners for his professional qualities and excellence in dental medicine, was a founding partner and successively the manager and chairman of the board of the applicant between its foundation on 16.03.1995 and 27.05.2019. He held the decision-making authority over all aspects of the company until then.

3. As its founder and managing partner, the respondent registered distinctive signs in favour of the Applicant, of which it is the holder, featuring the name "MALO," associating the activity of the applicant with the already well-known figure of the respondent and the quality of the clinical services provided by him.

8. The MALO CLINIC brand is known to consumers of dental care services.

74. The respondent's name "MALO" attracted many clients to the Applicant, making it meaningful to use them to identify dental medicine services.

⁸ To demonstrate this, he attached the respective authorization identified as **document 16**.

⁹ To demonstrate this, he attached the judicial decision of Lisbon Court of Appeal of November 22, 2022, process no 283/21.2YHLSB.L1, identified as document 17.

¹⁰ Cf. pages 79, 86 and 113 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

75. What distinguished MALO CLINIC clinics and brands were the respondent's innovative techniques and his reputation and notoriety.

76. The reputation of the "Malo Clinic" brand was associated with the respondent Paulo Malo, who lent his name to the clinic.

77. Patients left the applicant after the respondent's departure because they wanted to be treated by him.

78. Even after the respondent's departure from the applicant, his images remained there for several months.

(...)

You could also read ¹¹:

In fact, at the instance of the illustrious Attorneys of the Defendants, this witness was truly impressive regarding the prestige and excellent technical competence of the Defendant Paulo Malo. The witness stated: "He is an excellent surgeon. Probably the most well-known Portuguese dentist abroad." With this passage we believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of dentistry is clearly highlighted, namely, in surgery. In fact, it goes further in this domain. The witness also asserted: "That's why Malo Clinic has that name (Malo)." Also added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of Paulo Maló." This statement, in conjunction with the others mentioned in the justification of this fact, evidently proven, leads, in a crystal clear way (still bearing in mind the rules of experience in this matter), towards the wording that was reflected in the judgment. That is, the application for alteration of the wording pointed out by the applicant is by no means valid. Also, consider the testimonial statement given by the witness (...) (inquired via video conference from this Matosinhos Court). The witness is a dentist who has worked for both the Applicant and the Defendant Paulo Maló".

She stated that many people (clients/patients) sought the services of the Applicant with the purpose of being treated by Dr. Paulo Malo. She emphasized that he is: "An excellent professional. Of exceptional technical quality. I associate Paulo Malo with great notoriety." The statements made by this witness are absolutely enlightening regarding the high prestige of the mentioned Respondent and his technical competence. From here it is indicated, which is corroborated by the combination of the mentioned witnesses and the content of document 4 in question, that it makes perfect sense, in light of the free assessment of evidence by the first-instance judge and the rules of experience (with this evidence reduced), to confirm the initial segment set for point 3 of the facts provisionally proven.

Moreover, the mentioned witness (...) was truly impressive in stating: "In a way, I associate the name Malo Clinic with the name Paulo Malo." She further reinforced in the following way: "At the time I joined, it was very important. Anyone who went to the clinic went because of the name Paulo Maló."

¹¹ Cf. pages 138-140 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

This evidence, with all due respect, is conclusive in confirming the wording set by the appealed court. Conversely, it disproves the lack of justification for the alteration of the wording proposed by the Appellant.

Regarding the testimony of the witness (...), a lawyer by profession who has been providing services in this area for the Appellant since its inception, it also does not lead to the intended wording.

First and foremost, it is essential to evaluate this testimony in conjunction with others, and it is certain that it emphasized that the Respondent Paulo Malo "is a highly reputable person" and that he was a person of his trust for many years. He further emphasized: "During the time I was there, the brand grew a lot around Paulo Malo" [applicant's underlining].

At last, you could read ¹²:

"Impressive regarding this fact was also the testimony of the witness (...), a German teacher, who is a patient of the Defendant Paulo Malo and objectively portrayed that, in contact with the services of the Applicant, he emphasized that he only intended to proceed with his treatment (which involved surgery) if it was provided by the defendant and by no other dentist. Despite the response indicating the exis of other dentists in the Applicant, he reaffirmed that he only wanted to be treated by the Defendant Paulo Malo.

Also, the testimony given by the witness (...), a dentist who provided services to the Applicant from July 2016 to February 2021, stated confidently and coherently that many patients, after the departure of the mentioned defendant, lost confidence in the Applicant, and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the Applicant.

78. After the departure of the defendant from the applicant, his images still remained there for several months."

The judge based his conviction on this fact on the testimonies of the witnesses (...). Indeed, these witnesses asserted such a fact, and the witness (...) explicitly stated that in the Clinic of the Applicant in Almada, the second showcase inside with vinyl featuring photos of Paulo Malo remained for a long time".

(...) In this particular matter, one cannot forget the decisive contribution of the defendant Paulo Malo to the prestige enjoyed by the petitioner in the relevant economic sector - in the field of dentistry and clinics of that nature.

It is fair to assert, without hesitation, that the "face of Malo Clinic" is the "face of Paulo Malo" [applicant's underlining].

- xiv) He reiterated the use of the name "MALO" and, subsequently, that the expiring trademark was inseparably linked to its prestige, reputation, competence, and innovation in the dental medicine services it provided. As a result, the qualities of

¹² Cf. pages 157-159 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

dental medicine services associated with the designation "MALO," in the public's perception, could not be established in connection with the relevant trademark since their collaboration with the commercial company that operated it had ended in September 2019. On the contrary, it emphasized that the mentioned qualities associated with the designation "MALO" were related to the activity and brands of the commercial company Prosperity Tower, Lda.;

- xv) The expiring trademark conveyed a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by Malo Clinic were linked to him and his services. Therefore, the use of this trademark misled the public regarding the quality of the services, as it influenced consumers to acquire dental medicine services bearing the MALO brand, imagining that it was somehow involved in those services. This resulted in the existence of effective deception or a sufficiently serious risk of deception [points 60 to 68] ¹³;
- xvi) The holder could not guarantee the quality of dental medicine services, as he no longer collaborated with the entity.

In summary, he concluded that the forfeiture of the trademark in question should be declared due to the potential for misleading the public, in accordance with Article 268, paragraph 2, letter b) of the Industrial Property Code (hereinafter, IPI).

¹³ And recalled the judicial decision of European Union Court of Justice of March 30, 2006, Emanuel process no C-259/04, EU:C:2006:215, points 46-49, where you can read: "46. And, however, when dealing with a brand that corresponds to a person's name, the public policy reason justifying the prohibition decreed by Article 3(1)(g) of Directive 89/104 from registering a brand capable of misleading the public, namely consumer protection, should lead to questioning the risk of confusion that this brand may generate in the mind of an average consumer, especially when the person whose name corresponds to the brand originally personified the products with that brand. 47. However, cases of refusal of registration referred to in Article 3(1) of Directive 89/104 presuppose that the existence of actual deception or a sufficiently serious risk of deception of the consumer can be considered proven (judgment of March 4, 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Collect., p. 1-1301, No. 41). 48. In the present case, although an average consumer may be influenced in his purchase of a piece of clothing with the brand 'ELIZABETH EMANUEL,' imagining that the appellant in the main proceedings participated in the creation of that piece of clothing, the characteristics, and qualities of the said piece of clothing continue to be guaranteed by the company holding the brand. 49. Consequently, it cannot be considered that the designation 'Elizabeth Emanuel' is, by itself, capable of deceiving the public as to the nature, quality, or origin of the goods it designates".

On 03.07.2023, the INPI attempted to notify ¹⁴ the application for the declaration of forfeiture to the holder, through its attorney, at the time, Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido, in accordance with Article 269, paragraph 3 of the IPC; however, the notification was returned. On 17.07.2023, the INPI repeated the aforementioned notification ¹⁵. As a result, the distinguished attorney informed the INPI that she no longer represented the holder and was unaware of the current attorney, as indicated in field 4 - "ADDITIONAL COMMENTS" - of application no. 20232005176348 ¹⁶, dated 21.07.2023, reproduced below:

IMAGE

However, despite the apparent failure of the notification of the application for the declaration of forfeiture to the holder, it is undeniable that, on 02.08.2023, and represented by Nuno Aureliano, the holder took the initiative to respond to this application. Therefore, the INPI believes that the holder exercised the right to be heard, as recognized by Article 269, paragraph 3 of the IPC.

2. Regarding the response to the application

On 02.08.2023, the holder presented a response to the application for the declaration of forfeiture in which it developed the following arguments ¹⁷:

- a) Owned a logotype ¹⁸, eight national trademarks ¹⁹, eight European Union trademarks ²⁰, and four internet domain names ²¹.

¹⁴ Notification with the reference DED/05/2023/2139262, sent in the form of a registered letter with acknowledgment of receipt, as indicated below: IMAGES.

¹⁵ Notification with the reference DED/05/2023/2142594.

¹⁶ Corresponding to the "modification application: remove attorney", as observed in point 5.

¹⁷ Institute's Note: This institute merely presents in this Decision the relevant arguments of the holder concerning the basis of the present application for the declaration of expiration, namely, the possible deceptive use of the expiring mark.

¹⁸ Logotype no. 28812 IMAGE.

¹⁹ National trademarks ns 427163 IMAGE, 465628, IMAGE, 465629 IMAGE, 465630, image, 553968 IMAGE, 554107, IMAGE, 555091, IMAGE, 556246, IMAGE.

²⁰ European Union Trademarks ns 004577607 IMAGE, 006699599 IMAGE, 007029051 IMAGE, 007030489 IMAGE, 007074859 IMAGE, 007091994 IMAGE, 007092117 IMAGE, 015545932 IMAGE.

²¹ Maloclinic.com, maloceramics.com, maloeducation.com and malogroup.com.

- b) The expiring trademark was displayed on the headquarters building, as well as on the doors and windows of the clinics in Leiria and Faro. It was also used on institutional folders, appointment cards, and envelopes in her clinics, marketing campaigns, a catalog of Portuguese Pharmacy Points, and an outdoor poster in Leiria. Internally, as part of the repositioning and evolution of the expiring trademark, Usage Guidelines for the Trademark had been developed, and the rebranding had been the subject of published articles.
- c) The applicant lacked legitimacy to file the current application for the declaration of forfeiture, as he had been declared Insolvent by a judgment taken by the Lisbon District Court, a situation that had gained public attention, namely through publications in the "Negócios" newspaper. In this regard, it was petitioned that the INPI not consider the aforementioned application (points 34 to 38 and 377 to 386).
- d) The application for the declaration of forfeiture lacked foundation, as it presented an untrue version of the relevant legal facts and distorted doctrine ²² and case law ²³, especially concerning the claim that the expiring sign conveyed a connection to the applicant's activity (points 1, 390 to 395, and 402).
- e) Refuted the arguments suggesting that the applicant held patents or had invented any process and was a successful entrepreneur. On the contrary, emphasized that the applicant was merely an insolvent individual.
- f) It was surreal for the applicant to claim that (f.1) the name MALO (...) was a symbol of excellent dental medical quality due to an unequivocal personal association with Dr. Paulo

²² Namely Pedro Sousa e Silva by saying "it should be used with prudence": "the holder of the mark that corresponds to the name and surname of the creator and first manufacturer of the products bearing that mark cannot, solely due to this particularity, be deprived of their rights on the grounds that the said mark misleads the public when that holder legally acquired, through an assignment, a mark consisting solely of the creator's surname and all the creative assets of the company manufacturing the products bearing it" in Sousa e Silva (2020), Industrial Law (2nd edition) Coimbra: Almedina p. 447.

²³ In particular, the judicial decision of the General Court of May 14, 2009, *Florucci/OHMI- Edwin (ELIO FIORUCCI)*, Case T-165/06, EU:T:2009:157, paragraph 30, where it was stated: "It cannot be concluded from the mere identity between a mark and an estate that the relevant public will think that the person whose estate constitutes the mark designed the products bearing that mark"; "the use of marks consisting of an estate is a widespread practice in all commercial sectors, and the relevant public is well aware that behind each patronymic mark, there is not necessarily a designer with the same name".

- Malo, (f.2) until September 2019, the use of the trademarks and other distinctive trade signs (...) with the name MALO by Malo Clinic was always linked to Dr. Paulo Malo, his prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, and (f.3) the use of the name MALO on the Malo Clinic's distinctive signs (...) had attracted and continued to attract numerous patients to Malo Clinic due to the perception that their dental medicine services were related to Dr. Paulo Malo and his recognized techniques [points 53 and 396].
- g) It highlighted an excerpt from an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, in which the applicant had mentioned that *"Malo Clinic had nothing to do with Paulo Maló. (...) that is dissociated. The name Maló belongs to the clinic; I don't associate it with myself. The clinic's scale allowed it to gain its own identity (...)"* (points 54 and 55).
- h) The applicant was not *"a symbol of excellent dental medical quality"*. In this regard, it attached an email in which an applicant's paciente criticized the service he had personally provided to him (307 to 310).
- i) The applicant's contribution to the performance of Malo Clinic's functions was not significantly representative of the overall services provided, and its commercial activity had never depended on the services (...) provided by the applicant, adding that it maintained the levels of billing after the departure of the applicant from the administration (points 223 to 227 and 229 to 306).
- j) Since the cessation of the applicant's functions (administrative/executive and professional) in the corresponding commercial company (to the holder) in September 2019, it continued to ensure the characteristics and quality of the services provided in its clinics. This was recognized by dentists, partners, patients, and the general public, as well as continued to promote national and international courses, to participate in congresses, and to write scientific articles related to dental medicine. It advertised all courses and lectures through social media, namely on the Instagram page "malocliniceducation" and the Linkedin page "MALO CLINIC Research, Development, and Education," emphasizing the lack of contribution to general medical education and

CP39
IP39

the applicant's involvement in these activities, including the drafting of scientific articles between 2019 and 2023 (points 313 to 316 and 340 to 356).

k) The holder had its own business reputation, independent advertising and marketing, revenues that demonstrated the applicant's minimal contribution to its commercial activities, (...) a recognized clientele, and scientific activities exclusively developed by its collaborators. It emphasized that it had no interest in being associated with an insolvent individual (the applicant), as it would be embarrassing for its business reputation (points 39, 52, and 397 to 399).

l) Regarding the decision issued by the TPI and confirmed by the TRL²⁴, in the case law no. 283/21.2YHLSB.L1, it highlighted that the registration or use of the trademarks and other distinctive trade signs by the applicant and third parties had not been considered by these courts. They had only ruled on the practice of unfair competition (...). In this sense, it emphasized that the decisions taken on the preliminary injunction proceedings were irrelevant to the current legal situation (points 186 to 188).

m) The commercial company Prosperity Towers, Lda. served as a vehicle through which the applicant received income and licensed his trademarks²⁵ to third parties.

n) In June 2021, it had filed an application for the declaration of invalidity of the applicant's European Union trademarks based on bad faith and similarity to an earlier mark of its ownership. On 01.02.2023, the Cancellation Division of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) had granted the applications for invalidity of the European Union trademarks No. 018110496 "MALO Dental International" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL"; a decision had not yet been made regarding the European Union trademark No. 016505661 "PMalo Dental Clinic" (points 138, 140, 154, 156, 169, and 170).

o) The current application for the declaration of forfeiture was part of a procedural and proceeding strategy, parallel to the filing of similar applications in other national registers

²⁴ The Judicial Decision of Lisbon Court of Appeal process no 283/21.2YHLSB.L1 cit..

²⁵ European Union Trademarks nos 018110496 "MALO Dental International", 016505661 "PMalo Dental Clinic" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL".

of its ownership ²⁶ and in response to pending legal actions in the Intellectual Property Court (TPI).

- p) On 28.06.2023, filed a new legal action against the commercial companies Mdic Dental Clinic, Lda., and Ramirez Fernandes - Medicina Dentária e Reabilitação, Lda., for the cessation of illegal use of the denomination "Malo Dental"; this legal action was pending in the TPI under the case law no. 147/23.5YHLSB, and these commercial companies had responded based on the contestation of all distinctive signs of its ownership (points 118 to 120 and 189 to 192).
- q) The applicant's claim for exclusive rights over the name "MALO" was questionable, and to support this, it mentioned other registrations ²⁷ that contained the verbal element "MALO". It added that, at the time of registering the expiring sign, the applicant had authorized the use of the name MALO, and it was not legally admissible to revoke (...) such consent, a situation that would result in an abuse of right (points 406 to 418).
- r) The expiring trademark was known to consumers of dental care services and was recognized as a prestigious or, at least, a well-known mark. To support this, it attached documents demonstrating the recognition of its commercial activity and trademarks (points 219 and 318 to 339).

It concluded by asserting that the application for the declaration of forfeiture lacked both factual and legal grounds.

The response to the application for the declaration of forfeiture was duly notified to the applicant ²⁸.

²⁶ Logotype 28812 IMAGE, and national trademarks ns. 465628 IMAGE, 465629 IMAGE, 465630 IMAGE, 553968 "MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESOURTS", 554107 IMAGE, 555091 IMAGE, and 556246 IMAGE.

²⁷ Namely, the trademark no 398664 "MALO" and the European Union trademarks nos 000108258 "MALO", 001193143 IMAGE, and 003286036 IMAGE.

²⁸ Notification with the reference DED/05/2023/2158617, of 26.09.2023, having been subsequently notified of the addition of the missing documents mentioned in the response, by notification with the reference DED/05/2023/2175989, dated 13.12.2023.

3. Regarding the assessment of the facts and the law.

After presenting the administrative history of the national trademark in question and the factual and legal reasons underlying the submission of the application for the declaration of its forfeiture, it is time for the INPI to express its opinion on its merit.

The INPI deems it is appropriate to begin by recalling that a trademark is an industrial property right that, as determined by Article 208 of CPI, consists of a sign used to distinguish products and/or services of one company from those of other companies.

Through registration, the holder acquires the right of ownership and exclusivity of the trademark for the products and/or services it is intended for (positive content resulting from Article 210, paragraph 1, of the CPI) and simultaneously, the holder obtains the right to prevent third parties, without their consent, from using it in identical or similar products and/or services to those offered and/or provided by it, respectively, if there is a risk of confusion or association in the mind of the consumer (negative content - Article 249 of the same statute) ²⁹.

For what matters in the present application for the declaration of forfeiture, the INPI emphasizes that the CPI accommodates in Article 268, paragraph 2, letter b), the deceptive use of the trademark, by supervening fact, as a basis for such declaration. In other words, it is considered a consequence of the deceptive use that the holder or a third party, with his consent, makes of it.

Here is at stake the principle of truth of the trademark which applies both to its registration, as the deceptive nature of the trademark is a ground for refusing its registration, and to its subsequent use, serving as a basis for the declaration of its forfeiture. In accordance with this principle, embraced in Article 231, paragraph 3, letter d) of the CPI, trademarks cannot consist of signs likely to mislead the public about the characteristics of the products and/or services they indicate. The INPI believes that although the legislator of industrial property specified in Article

²⁹ Cf. Couto Gonçalves, L (2008). "Uso da Marca", Direito Industrial (Vol. C). Coimbra: Editions, Almedina, p. 371-372.

268, paragraph 2, letter b) of the CPI, the misleading of the public about the nature, quality, and geographical origin of the products and/or services indicated by the trademark, by using the term "namely" before this clarification, it embraced other situations of deceptive use, such as the doctrine mentions ³⁰, including the respective authorship, understood as the business origin.

For the deceptive use to serve as a basis for the declaration of forfeiture of the trademark, it is necessary that the applicant of the application for declaration of forfeiture provide solid evidence that there is indeed deceptive use of the trademark ³¹.

Now, considering that, according to the aforementioned Article 208 of the CPI, a trademark can consist of a sign or set of signs (...) as long as they are suitable for distinguishing the products or services of one company from those of other companies, and that, in the present case, the expiring trademark - IMAGE - accurately reproduces its business source - MALO CLINIC, S.A. - the INPI believes that, in essence, it fulfils the distinctive function expected of it. Therefore, the INPI believes that there is no deceptive use of it. In effect, when faced with the services of *"organization of events with an educational, training, and recreational character for recreational and cultural purposes"* and *"health services; veterinary services; health services and medical assistance in the field of aesthetic surgery and dental activity in clinics; health services in spas; beauty salon services; services provided in the field of hygiene and beauty in spas; agriculture, horticulture, and forestry services"*, marked by - IMAGE -, the respective user confidently understands that they are provided by a clinic called Malo, which accurately corresponds to the truth. Thus, the trademark fully adheres to the *principle of truth*.

It is evident that the INPI does not disregard the applicant's contribution to the recognition of the name "Malo" in the provision of services such as *"organization of events with an educational, training (...)"* and *"health services; (...); health services and medical assistance in the field of aesthetic surgery and dental activity in clinics"* – and eventually such as *"(...); veterinary services; (...); health services in spas; beauty salon services; services provided in the field of hygiene and beauty in spas; agriculture, horticulture, and forestry services"*, as judicially

³⁰ Sousa e Silva, p. cit. 347.

³¹ Judgment of the current Court of Justice of the European Union of 4 March 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, case C-87/97, EU:C:1999:115, point 41.

acknowledged, as read in the aforementioned judicial decision from the TRL ³², which is reproduced in the relevant part

We believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of Dental Medicine, particularly in terms of surgery, is clearly highlighted.

It also does not overlook that the establishment of the holder may have been inspired by this name, as expressly mentioned, as highlighted by the court

"That's why Malo Clinic has that designation (Malo)". It was further added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of Dr. Paulo Malo".

However, this Institute cannot fail to recognize the legal existence of a company name - MALO CLINIC S.A. - which corresponds to the holder of the expiring trademark, in which that name appears, nor that it is the same one who provides *ab initio* the services indicated by this trademark.

It was the applicant himself who registered several trademarks with the name "MALO" on behalf of the holder, as he stated (point 17 of the application), in the capacity of its shareholder and director/administrator. This was done with the aim of informing the public that the dental services provided by the holder were related to his person, name, and image, considering his prestige. Furthermore, he acknowledged that the expiring trademark conveys a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by the holder are connected to himself (points 60 to 68 of the application). Nevertheless, the applicant's position is not entirely indisputable, as during an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, he stated that

³² Judicial decision from Lisbon Court of Appeal, process no 283/21.YHLS 3.L1, cit.

"Malo Clinic has nothing to do with Paulo Maló. In my mind, that is dissociated. The name Maló belongs to the Clinic; I don't associate it with myself. The size of the clinic allowed it to gain its own identity (...)"

as the holder reliably proved [points 54 and 55 of the response and doc. 10 attached to the response] and INPI now recovers:

IMAGE

Thus, despite this discrepancy in the applicant's position, it is certain that the purpose for which the expiring trademark was registered - to mark services of *"organization of events with an educational, training, and recreational character for recreational and cultural purposes"* and *"health services; veterinary services; health services and medical assistance in the field of aesthetic surgery and dental activity in clinics; health services in spas; beauty salon services; services provided in the field of hygiene and beauty in spas; agriculture, horticulture, and forestry services"*, provided by the holder - remained unchanged during its use. From the administrative perspective it currently advocates, the INPI is not troubled by the part of the aforementioned judgment from the TRL, that states, during the drafting of witness statements, that

many patients, after the departure of the mentioned required (now applicant), lost confidence in the present applicant (now holder), and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the applicant (now holder).

Indeed, this Institute believes that the potential loss of confidence by users in the services provided by the holder does not necessarily translate into the actual loss of quality compared to what was provided when the applicant was involved, despite the argument presented by himself

to the contrary (point 67 of the application). The INPI aligns itself with judgements ³³ that has already ruled that although an average consumer may be influenced when purchasing a product with a brand that displays a name in the symbol, imagining that the individual whose name it is has participated in creating that product, it does not prevent the characteristics and qualities of that product from continuing to be guaranteed by the company that owns the trademark. In these cases, the symbol itself cannot be considered inherently likely to deceive the public regarding the nature, quality, or origin of the product it marks.

In the factual context underlying the present application, the INPI believes that as long as the legal status of the corporate name corresponding to the holder exists, and its role as the owner of the expiring trademark, it cannot conclude that there is deceptive use of this trademark simply because the applicant ceased to be part of the corporate body on May 27, 2019, and stopped performing professional functions for the same in September of that year (points 25 to 27 of the application).

Regarding the corporate name corresponding to the holder, the INPI notes that Decree-Law No. 129/98 of May 13, which establishes the legal regime for the registration of firms and denominations ³⁴, states in its article 1 that its attribution is the responsibility of the National Register of Legal Persons (hereinafter RNPC), and Article 32 of this diploma determines in paragraph 5 that

When, for any reason, an individual associated or partner whose name appears in the firm or name of a legal person ceases to be associated or a partner, such firm or name must be changed within one year, unless the withdrawing associate or partner, or the heirs of the deceased, consent in writing to the continuation of the same firm or name.

It further states Article 60, under the heading "Loss of the right to use firms and denominations due to violation of the principles of truth and novelty," that both the RNPC and the

³³ By analogy, the judicial decision of European Union Court of Justice, Enanuel, cit., points 48 and 49.

³⁴ Decree-Law No. 129/98, of May 13, which establishes the legal regime of the National Register of Collective Persons, published in the Official Gazette No. 110/1998, Series I-A of 13.05.1998.

registration services designated by the order of the president of the Institute of Registries and Notary Services, I.P.

must declare the loss of the right to use firms or denominations when it is found that the principles enshrined in Articles 32 and 33 have been violated

Although the forfeiture declaration proceeding under review suggests the absence of the applicant's consent for the continued use of his name in the corporate name corresponding to the holder - MALO CLINIC S.A. - and since the INPI does not have the competence to assess corporate names and the loss of the right to use it by the holder has not been declared by the RNPC, this Institute is not in a position to consider the said corporate name as non-compliant with current legal provisions.

Hence, the INPI cannot *per se* use the applicant's argument regarding the notification to the holder (points 28 to 35 of the application and docs. 14 and 15 attached to the application) to refrain from *continuing to use his name "MALO" in any trademark and/or firm*, as such use is *conditioned on its integration into the respective capital and management structure of the clinic* and informing patients of the termination of its collaboration with him (with the applicant).

In conclusion, according to the administrative reasoning *supra* developed, the INPI estimates that the applicant did not succeed in proving the deceptive use of the expiring mark, which, if it existed, would dictate the declaration of its forfeiture under Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI.

III.

The decision regarding the application for declaration of forfeiture

In light of the above, the rejection of the applicant's claim is proposed, and consequently, the maintenance of the registration of the national trade mark no. 465630 - IMAGE - as the

deceptive use of the expiring mark foreseen in Article 268 no. 2, subparagraph b), of the CPI has not been proven.

Nation Institute of Industrial Property, January 25, 2024

For higher consideration,

The senior technical specialist

Digital Signature:

IMAGE

A tradutora,
Catarina Mendes Pereira

948
#48



ORDEM DOS ADVOGADOS

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03

Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

Dr.(a) Inês de Oliveira Pereira

CÉDULA PROFISSIONAL: 64463L

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Certificação de traduções de documentos

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Catarina Mendes Pereira

Cartão de Cidadão n.º. 144039060ZX3

OBSERVAÇÕES

Certificação da tradução para língua inglesa do documento anexo redigido em língua portuguesa realizada por Catarina Mendes Pereira.

EXECUTADO A: 2024-02-02 16:59

REGISTADO A: 2024-02-02 17:02

COM O N.º: 64463L/115

Poderá consultar este registo em <http://oa.pt/atos>
usando o código 45259760-261509



Translation Certificate

Inês de Oliveira Pereira, attorney, bearer of professional license no. 64463L, of the Lisbon District Council of the Portuguese Bar Association, with professional domicile in Praça de Londres, no. 9, 2nd Left, 1000-192 Lisbon, certifies that Catarina Mendes Pereira, trainee lawyer, bearer of professional license no. 48318L, with the same professional domicile, made the translation into English of the attached document written in Portuguese, which together with the translation is attached.

Lisbon, February 02, 2024

The Attorney At Law,



The Translator,

Catarina Mendes Pereira

Registration no. 64463L/116, made on February 02, 2024, in the online register of the Portuguese Bar Association [Article 38 of Decree-Law No. 76-A/2006, of March 29, 2006; Ordinance No. 657-B/2006, of 29 June and Article 196.º, No. 2, of Law No. 145/2015, of 9 September].

Free service.

EP1
D1

Exmo. Senhor Dr.
NUNO AURELIANO
PRAÇA DE LONDRES, Nº 9, 2.º ESQ.
1000-192 LISBOA

Direção de Extinção de Direitos

Ref. DED/05/2024/2185474	MARCA NACIONAL n.º 553968	Data: 2024.01.25
--------------------------	------------------------------	------------------

Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo de MARCA NACIONAL n.º
553968 MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS

Pelo presente ofício, fica V. Exa. notificado de que, sobre o pedido em epígrafe, foi proferido, em 2024.01.25, **despacho de indeferimento** (de que se junta cópia), que será, previsivelmente, publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 2024.01.30.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Com os melhores cumprimentos,

António Daniel Simas Santos

DIREÇÃO DE EXTINÇÃO DE DIREITOS

Concordo e, nos termos propostos,
indefiro o pedido de declaração de
caducidade.

25.01.2024

**Rui
Solnado da Cruz**

Digitally signed by Rui
Solnado da Cruz
DN: c=PT, title=Diretor/a,
o=Instituto Nacional da
Propriedade Industrial,
sn=Solnado da Cruz,
givenName=Rui, cn=Rui
Solnado da Cruz
Date: 2024.01.25 15:55:11 Z

Por subdelegação de competências
do Conselho Diretivo.

Rui Solnado da Cruz
Diretor

**Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo da marca
nacional n.º 553968 «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS».**

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE

«MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS»

Marca nacional n.º 553968

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho*, apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.*, um pedido de declaração de caducidade, ao abrigo do disposto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial, da marca nacional n.º 553968 «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», por considerar que a mesma induz os consumidores em erro.

I.

Do histórico da marca

1. Do pedido de registo

Em 01.10.2015, MALÓ CLINIC S.A. (a seguir, titular), apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.* (doravante, INPI) o pedido de registo do sinal «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», a título de marca, para assinalar os serviços:

«Assistência médica; cuidados ambulatoriais clínicos; clínicas médicas; aconselhamento em matéria de tratamento psicológico relacionado com doenças; cirurgia cosmética e plástica; clínicas [médicas]; cuidados médicos; serviços de clínicas médicas»,

inseridos na classe 44, segundo a Classificação Internacional, de produtos e de serviços, do Acordo de Nice de 1957, entretanto revisto e modificado.

Ao pedido foi atribuído o n.º 553968, o qual foi objeto de publicação de páginas 108 do *Boletim da Propriedade Industrial* (a seguir, BPI) n.º 192/2015, de 13.10.2015, para apresentações de eventuais reclamações.

2. Do despacho de concessão

Em 28.12.2015, o INPI pronunciou-se no sentido da concessão da marca por considerar cumpridas todas as formalidades legais e inexistentes os motivos absolutos e relativos de recusa.

Do despacho de concessão, foi feita publicação a páginas 74 do BPI n.º 255/2015, de 31.12.2015, tendo a titular disso sido notificada¹.

II.

Do pedido de declaração de caducidade

1. Do pedido

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho* (a seguir, requerente) apresentou um pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional em apreço, no qual desenvolveu os seguintes argumentos:

- i) A titular era *uma sociedade de direito nacional* que prestava *cuidados médicos dentários* e a marca caducanda encontrava-se exposta na respetiva sede em Lisboa²;

¹ Notificação com a referência DM/05/2015/379591, datada de 28.12.2015.

² Para o demonstrar, juntou uma impressão correspondente à *página de internet*, acessível em

<https://www.maloclinics.com/introdução>, e as imagens correspondentes aos documentos 1, 2 e 3, respetivamente.



- ii) Era um prestigiado cirurgião dentário, conhecido pelas suas técnicas e serviços inovadores, que, nos anos 90, tinha desenvolvido a técnica (...) «All-on-4» ou «All-on-Four» ou «All-in-Four», amplamente reconhecida como a melhor opção de tratamento para uma substituição total da arcada dentária e utilizava tecnologia patenteada que tinha inventado e desenvolvido³
- iii) Tinha recebido várias distinções pelos seus serviços médicos e pelas suas qualidades empresariais de gestão e liderança⁴, dava palestras e [formava] profissionais de medicina dentária em todo o mundo;
- iv) O nome «MALO», como também era conhecido em Portugal e internacionalmente, era sobejamente conhecido por todos os pares (médicos dentistas), parceiros, pacientes e público em geral e era um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação a si⁵;
- v) Tinha registado várias marcas com o seu nome - «MALO» - a favor da titular, na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio e qualidade dos (...) serviços dentários que prestava;
- vi) A utilização das marcas com o nome «MALO» era conhecida dos consumidores e estava associada à sua pessoa, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária, pelo que continuava a atrair inúmeros doentes para a titular, devido à perceção de que os respetivos serviços (...) [estavam] relacionados consigo e com as suas técnicas reconhecidas;
- vii) No seguimento da crise económico-financeira (...) em 2008, tinha sido forçado a dar de penhor ao Novo Banco, S.A., as suas ações representativas do

³ Para o demonstrar, juntou impressões do Wikipédia, intitulada «All-in-4», e dos resultados de pesquisa do nome «Paulo Malo» no Google Patents, que identificou como **documentos 4 e 5**, respetivamente.

⁴ Para o demonstrar, juntou diversas publicações, intituladas «Quem é Paulo Maló?», «Paulo Malo recebe Prémio FLorentiae Rubrum Lilium» e «Nobel Biocare awards Dr. Palo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept», do Jornal de Negócios, das Revistas Dentalpro e Saúde Oral e da Nobel Biocare e Dental Asia, respetivamente, que identificou como **documentos 6 a 10**.

⁵ Para o demonstrar, juntou declarações de terceiros, que identificou como **documentos 11 a 13**.

capital social da titular. Acrescentava que, em 27.05.2019, após esta entidade bancária ter decidido executar o penhor sobre as referidas ações representativas e, posteriormente, tê-las vendido a um terceiro⁶, tinha deixado de ter qualquer participação, direta ou indireta, na titular e tinha sido destituído do cargo de administrador desta, apesar de ter continuado a exercer funções profissionais na mesma até setembro de 2019;

viii) No seguimento do contexto descrito no ponto vii) tinha comunicado à titular que esta (1) ficava proibida de continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma, uma vez que esse uso estava condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica, e (2) devia informar os utentes de que tinha terminado a sua colaboração com a sociedade comercial Malo Clinic. Contudo, a titular [persistia] na utilização do nome «MALO» nas suas marcas;

ix) Por duas ocasiões, em maio de 2020 e em novembro de 2022, tinha interpelado a titular para cessar a utilização do nome «MALO» nos sinais distintivos de comércio de que a mesma era proprietária⁷, sem sucesso;

x) A titular usava de forma fraudulenta - pelo uso de fotografias suas (do requerente) nomeadamente na clínica de Almada - a marca MALO CLINIC, para criar a convicção no mercado e nos utentes de que ainda [colaborava] com a mesma, ou de que os serviços (...) prestados sob o sinal caducando [continuavam] (...) relacionados com a sua pessoa/imagem e com o prestígio e reputação das suas técnicas de medicina dentária, o que não era verdade;

xi) No final de 2019, tinha iniciado uma colaboração com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda., com a qual tinha celebrado acordos para a prestação de serviços de consultoria e clínicos e para utilização de direitos de imagem e

⁶ Designadamente a sociedade comercial Risus Value, S.A., detida pelo Fundo Atena II FCR, conforme precisou [ponto 24 do articulado].

⁷ Para o demonstrar, juntou uma carta com o assunto «Interpelação para alteração da firma 'Malo Clinic, S.A., assim como das firmas e/ou denominações das demais sociedades, em que figure a palavra 'Malo'», datada de 3 de maio de 2020, e outra com o assunto «Interpelação para alteração da firma Malo Clinic, S.A., das marcas e do logótipo que utilizam o meu nome (Malô), assim como para remoção dos nomes de domínio», datada de 10 de novembro de 2022, que identificou como documentos 14 e 15.

de marcas que empregassem o seu nome «MALO»⁸. Neste sentido, esclarecia que esta sociedade comercial tinha passado a utilizar, com o seu consentimento, as marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL», por si requeridas e posteriormente transferidas para a mesma;

xii) As marcas referidas em (xi) tinham e continuavam a ter a intenção de criar no mercado e no público (...) a percepção, correta e eticamente exigível, de que colaborava (...) exclusivamente com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda., e com as clínicas dentárias parceiras da mesma;

xiii) A providência cautelar intentada pela titular contra si junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (a seguir, TPI) - para impedir o uso de marcas ou denominações «Malo Dental», «P Malo Dental Clinic», «Paulo Malo Dental», «Malo Dental International» ou outras similares (...) - tinha sido indeferida e confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa (a seguir, TRL)⁹, em cujo Acórdão se lia¹⁰:

«(...) 2. O requerido, Paulo Maló, licenciado em Medicina Dentária, reputado médico dentista, criador de vários produtos e técnicas inovadoras e internacionalmente reconhecido pelos seus pares, clientes e parceiros pelas suas qualidades profissionais e excelência do seu trabalho na medicina dentária, foi sócio fundador e sucessivamente gerente e presidente do conselho de administração da requerente entre a fundação em 16.03.1995 e 27.05.2019, sendo por ele que passava a decisão de todos os destinos da sociedade até então;

3. Enquanto seu fundador e sócio-gerente, o requerido registou a favor da Requerente os seguintes sinais distintivos, de que esta é titular, onde figura o nome do requerido "MALO" a fim de associar a atividade da requerente à já então conhecida figura do requerido e à qualidade dos serviços clínicos por si prestados (...);

8. A marca MALO CLINIC é conhecida dos consumidores de serviços de cuidados dentários;

(...)

⁸ Para o demonstrar, juntou a respetiva autorização, que identificou como **documento 16**.

⁹ Para o demonstrar, juntou o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 22 de novembro de 2022, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, que identificou como **documento 17**.

¹⁰ Cfr. páginas 79, 86 e 113, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

74. O nome 'MALO' do requerido atraiu muitos clientes para a Requerente, fazendo sentido usá-lo para identificar os serviços prestados na área da medicina dentária.;

75. O que distinguia as clínicas e marcas MALO CLINIC eram as técnicas inovadoras do requerido e a reputação e notoriedade deste;

76. A reputação da marca "Malo Clinic" estava associada ao requerido Paulo Malo, que deu o nome à clínica;

77. Pacientes deixaram a requerente após a saída do requerido, porque queriam ser tratados por este;

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele.

(...)

Mais se lia¹¹:

Aliás, a instâncias dos Ilustres Mandatários dos Recorridos, a presente testemunha foi deveras impressiva quanto ao prestígio e excelente competência técnica do Requerido Dr. Paulo Malo.

Assim referiu:

"É um excelente cirurgião. Provavelmente o médico dentista português mais conhecido no estrangeiro". Com esta passagem julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia.

Aliás, vai mais longe nesse domínio. Afirmou ainda que: "Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)". Acrescentou ainda: "Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo".

Este depoimento, em conjugação com os demais aludidos na fundamentação deste facto indiciariamente provado, caminham, de forma cristalina (tendo ainda presentes as regras da experiência nesta matéria), para a redação que ficou plasmada na sentença. Isto é, não colhe, de forma alguma, a pretendida alteração da redação apontada pela requerente.

Atente-se ainda no depoimento testemunhal prestado pela testemunha (...) (inquirida por meio de teleconferência desde o Tribunal de Matosinhos). Trata-se de médica dentista que já trabalhou para a aqui Requerente e ainda para o Requerido Paulo Malo.

Assim, referiu que muitas pessoas (clientes/pacientes) procuravam os serviços da Requerente com o propósito de serem tratadas pelo dr. Paulo Malo.

Acentuou ser este: "Um excelente profissional. De uma qualidade técnica excepcional. Associa o Dr. Paulo Malo a uma grande notoriedade".

Estas afirmações feitas pela dita testemunha são absolutamente esclarecedoras quanto ao elevado prestígio do referido Recorrido e da sua competência técnica.

¹¹ Cfr. páginas 138 a 140, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

Daqui se indicia, o que é corroborado pela conjugação das apontadas testemunhas e do teor do doc. 4 em causa, que faz todo o sentido, à luz da livre apreciação da prova pelo julgador da 1ª instância e das regras da experiência (com esta prova produzida), o segmento inicial fixado para o ponto 3 dos factos indiciariamente provados.

Aliás, a referida testemunha (...) foi mesmo impressiva ao afirmar. "De certa forma, o nome Malo Clinic associa ao nome Dr. Paulo Malo". Reforçou ainda do seguinte modo: "na altura em que eu entrei era muito importante. Quem ia à Clínica ia por causa do nome do Dr. Paulo Malo."

Esta prova, salvo o devido respeito, é concludente no sentido da confirmação da redação fixada pelo tribunal recorrido. E, ao invés, da falta de razão da alteração da redação proposta pela Recorrente.

No que tange ao depoimento da testemunha (...), advogado de profissão que presta serviços nessa área para a Recorrente desde o início da sua constituição, também não leva à pretendida redação.

Antes de mais, urge apreciar este depoimento de forma conjugada com os demais e sendo certo que o mesmo acentua que o Recorrido Paulo Malo "é uma pessoa muito reputada" e que foi durante muitos anos pessoa da sua confiança. Reforçou ainda: "No período que lá estive, a marca cresceu muito à volta do Dr. Paulo Malo" » [sublinhado do requerente].

(...)

Por fim, lia-se¹²:

"Impressivo quanto a este facto também foi o depoimento da testemunha (...), professor de alemão, que é paciente do requerido Paulo Malo e que retratou, de forma objetiva, que em contacto com os serviços da Requerente acentuou que apenas pretendia avançar com o seu tratamento (que envolvia cirurgia) caso fosse prestado pelo requerido e por mais nenhum outro médico dentista; apesar da resposta no sentido de haver outros médicos na Requerente, o mesmo reafirmou que apenas queria ser atendido pelo aqui requerido Paulo Malo.

Também o depoimento prestado pela testemunha (...), médico dentista que chegou a prestar serviços na Requerente de julho de 2016 a fevereiro de 2021, referiu, de forma segura e coerente, que muitos pacientes, depois da saída do referido requerido, perderam a confiança na aqui Requerente e que outros até chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente" [sublinhado do requerente].

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele."

O Sr. Juiz recorrido fundou a sua convicção quanto a este facto nos depoimentos das testemunhas (...). Com efeito, essas testemunhas afirmaram tal factualidade, sendo que a testemunha (...) referiu expressamente que na Clínica

¹² Cfr. páginas 157 a 159, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 83/21.2YHLSB.L1.

da Requerente em Almada, 2ª montra por montra por dentro com vinil com fotos do Dr. Paulo Maló ainda se mantiveram durante muito tempo”.

(...) Neste particular, não se pode olvidar (...) o decisivo contributo do requerido Paulo Malo para o prestígio de que goza a Requerente no sector económico em causa – ao nível da medicina dentária e de clínica dessa natureza.

É caso para afirmar, sem tibiezas, que a “cara da Malo Clinic” é a “cara do Dr. Paulo Malo”.» [sublinhado do requerente].

(...);

xiv) Reiterava a utilização do nome «MALO» e, por conseguinte, que a marca caducanda [estava] indissoluvelmente ligada ao seu prestígio, reputação, competência e inovação nos serviços de medicina dentária que prestava, pelo que as qualidades dos serviços de medicina dentária associados à denominação «MALO», na perceção do público, não [podiam] ser estabelecidas em relação à marca em apreço, uma vez que a sua colaboração com a sociedade comercial que a explorava tinha terminado em setembro de 2019. Pelo contrário, realçava que as referidas qualidades associadas à denominação «MALO» estavam relacionados com a atividade e marcas da sociedade comercial Prosperity Tower, Lda;

xv) A marca caducanda [transmitia] uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela Malo Clinic [estavam] ligados a si e aos seus serviços, pelo que a utilização desta marca [induzia] o público em erro, relativamente à qualidade dos serviços, na medida em que influenciava os consumidores a adquirir serviços de medicina dentária que [ostentavam] a marca MALO, imaginando que [estava], de alguma forma, envolvido nesses serviços, o que se traduzia na existência de um logro efetivo ou num risco suficientemente grave de logro [pontos 60 a 68]¹³;

¹³ E recordou o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 30 de março de 2006, Emanuel, processo C-259/04, EU:C:2006:215, pontos 46 a 49, nos quais se lia:

«46. No entanto, tratando-se de uma marca que corresponde ao nome de uma pessoa, o motivo de ordem pública que justifica a proibição decretada pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 de registar uma marca suscetível de enganar o público, ou seja, a proteção do consumidor, deve levar a questionar o risco de confusão que essa marca pode gerar no espírito de um consumidor médio, designadamente quando a pessoa cujo nome corresponde à marca personificava originariamente os produtos com essa marca.

xvi) A titular não podia garantir a qualidade dos serviços de medicina dentária, uma vez que já não colaborava com a mesma.

Em suma, concluía que devia ser declarada a caducidade da marca em crise por suscetibilidade de indução do público em erro, nos termos do artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial (a seguir, CPI).

Em 03.07.2023, o INPI procurou notificar¹⁴ o pedido de declaração de caducidade à titular, na pessoa da sua mandatária - à altura, *Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido* - para efeitos do disposto no artigo 269.º, n.º 3 do CPI; no entanto, a notificação foi devolvida. Em 17.07.2023, o INPI repetiu a referida notificação¹⁵ tendo, em consequência, sido informado pela ilustre mandatária de que já não representava a titular e desconhecia quem seria o atual mandatário, conforme consta no campo 4 - «COMENTÁRIOS ADICIONAIS» - do

47. No entanto, os casos de recusa de registo referidos no artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 pressupõem que se possa considerar provada a existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor (acórdão de 4 de Março de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Colect., p. I-1301, n.º 41).

48. No caso vertente, embora um consumidor médio possa ser influenciado no seu ato de compra de uma peça de vestuário com a marca «ELIZABETH EMANUEL» imaginando que a recorrente no processo principal participou na criação dessa peça de vestuário, as características e as qualidades da referida peça de vestuário continuam a ser garantidas pela empresa titular da marca.

49. Consequentemente, não se pode considerar que a denominação Elisabeth Emanuel seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência da mercadoria que designa.»

¹⁴ Notificação com a referência DED/05/2023/2139263, enviada sob a forma registada com aviso de receção, como indicado a seguir:



¹⁵ Notificação com a referência DED/05/2023/2142583.

requerimento n.º 20232005176373¹⁶, datado de 21.07.2023, a seguir reproduzido:

4	COMENTÁRIOS ADICIONAIS
A requerente deixou de ser mandatária desta entidade desconhecendo quem seja o atual mandatário	

Contudo, e não obstante o aparente insucesso da notificação do pedido de declaração de caducidade à titular, é inegável que a mesma, em 02.08.2023, e fazendo-se representar por *Nuno Aureliano*, tomou a iniciativa de responder a este pedido, pelo que estima o INPI que a titular exerceu o direito ao contraditório que o artigo 269.º, n.º 3 do CPI lhe reconhece.

2. Da resposta ao pedido

Em 02.08.2023, a titular apresentou uma resposta ao pedido de declaração de caducidade, na qual desenvolveu os seguintes argumentos¹⁷:

a) Era titular de um logótipo¹⁸, oito marcas nacionais¹⁹, oito marcas da União Europeia²⁰ e de quatro nomes de domínios de *internet*²¹;

¹⁶ Corresponde ao «Pedido de alteração: remover mandatário», conforme se observa no campo 5.

¹⁷ Nota do INPI: este Instituto limita-se a expor na presente Decisão os argumentos da titular pertinentes em sede do fundamento que assiste ao presente pedido de declaração de caducidade, ou seja, ao eventual uso enganoso da marca caducanda.

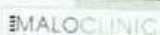


¹⁸ Logótipo n.º 28812

¹⁹ Marcas Nacionais n.ºs 427163 MALOCLINIC, 465628 MALOCLINIC, 465629 MALOCLINIC, 465630 maloclinic, 553968 «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», 554107 MALO SMILES, 555091 MALOCLINIC, 556246 MALOCLINIC SENSES

²⁰ Marcas da União Europeia n.ºs 004577607 «Clínica Maló, Lda», 006699599 MALOCLINIC, 007029051 MALOCLINIC, 007030489 MALOCLINIC, 007074859 MALOCLINIC, 007091994 MALOCLINIC

- b) A marca caducanda encontrava-se exposta no edifício sede e nas portas e monstras das clínicas sitas em Leiria e Faro e era usada nas pastas institucionais, cartões de marcação de consultas e envelopes que utilizava nas suas clínicas, campanhas de *marketing*, num catálogo de Pontos de Farmácias Portuguesas e num cartaz exterior em Leiria. A nível interno, no âmbito do reposicionamento e evolução da marca caducanda, tinham sido desenvolvidas *Normas de Utilização da Marca*, tendo o *rebranding* sido objeto de artigos publicados;
- c) O requerente não tinha legitimidade para apresentar o presente pedido de declaração de caducidade, uma vez que, por sentença proferida pelo *Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa*, tinha sido *declarado Insolvente*, situação que tinha sido objeto de mediatismo público, nomeadamente através de *publicações no Jornal «Negócios»*. Nesse sentido, requeria que o INPI não apreciasse o referido pedido [pontos 34 a 38 e 377 a 386];
- d) O pedido de declaração de caducidade carecia de fundamento, na medida em que apresentava *uma versão inverídica da factualidade jurídica relevante* e desvirtuava a doutrina²² e a jurisprudência²³, na parte em que referia *ser falso que o sinal caducando transmitia que a sua atividade se [encontrava] ligada ao requerente* [pontos 1, 390 a 395 e 402];

 007092117  e 015545933 «MALOCLINIC REHABILITATION PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE».

²¹ *Maloclinics.com, maloceramics.com, maloeducation.com e malogroup.com.*

²² Nomeadamente Pedro Sousa e Silva ao referir *deve usar-se com prudência*: “o titular de uma marca que corresponde ao nome e apelido do criador e primeiro fabricante dos produtos que ostentem essa marca não pode, devido unicamente a esta particularidade, ser privado dos seus direitos com o fundamento de que a referida marca induz o público em erro, quando esse titular adquiriu legalmente, no âmbito de uma cessão, uma marca que consiste apenas no apelido do criador e todo o património criativo da empresa que fabrica os produtos que a ostentam in Sousa e Silva, (2020), *Direito Industrial* (2.^a Ed.). Coimbra: Almedina, p. 347.

²³ Designadamente o Acórdão do Tribunal Geral, de 14 de maio de 2009, *Fiorucci OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI)*, processo T-165/06, EU:T:2009:157, ponto 30, na parte em que se lia *não se pode concluir da simples identidade entre uma marca e um patronímico que o público em causa pensará que a pessoa cujo patronímico constitui a marca desenhou os produtos que ostentam essa marca*; “a utilização de marcas constituídas por um patronímico é uma prática difundida em todos os sectores comerciais, e o público em causa sabe bem que por detrás de cada marca patronímica não se esconde obrigatoriamente um estilista com o mesmo nome.

- e) Refutava os argumentos que o requerente detinha *patentes* ou que tinha *inventado um qualquer processo* e que era *um empreendedor de sucesso*; pelo contrário, realçava que era *um simples insolvente*;
- f) Era *surrealista* o requerente alegar que (f.1) o nome MALO (...) [era] um *símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação pessoal do Dr. Paulo Malo, (f.2) até setembro de 2019, a utilização das marcas e outros sinais distintivos de comércio (...) com o nome MALO pela Malo Clinic [estava] sempre associado ao Dr. Paulo Malo, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária e (f.3) a utilização do nome MALO nos sinais distintivos da Malo Clinic (...) [tinha atraído] e [continuava] a atrair inúmeros doentes para a Malo Clinic devido à perceção de que os respetivos serviços de medicina dentária [estavam] relacionados com o Dr. Paulo Malo e com as suas técnicas reconhecidas* [pontos 53 e 396];
- g) Destacava um excerto de uma entrevista publicada na revista «Lux», de dezembro de 2010, na qual o requerente tinha mencionado que «A Maló Clinic não [tinha] nada a ver com o Paulo Maló. (...) isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...).» [pontos 54 e 55];
- h) O requerente não era «um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência». Nesse sentido, juntava mensagem de correio eletrónico na qual um utente do requerente criticava o serviço o próprio lhe tinha prestado [pontos 307 a 310];
- i) O contributo do requerente no desempenho das funções da Malo Clinic não era minimamente significativo nem representativo da globalidade dos serviços prestados e a sua atividade comercial nunca [tinha dependido] dos serviços (...) prestados pelo requerente. Acrescentava que mantinha os níveis de faturação após o afastamento (...) do requerente da administração [pontos 223 a 227 e 229 a 306];
- j) Desde a cessação de funções (administrativa/executivas e profissionais) do requerente na sociedade comercial que lhe correspondia (à titular), em setembro de 2019, continuava a *garantir as características e a qualidade dos*

serviços prestados nas suas clínicas, o que era reconhecido por médicos dentistas, parceiros, pacientes e público em geral, e a promover cursos nacionais e internacionais, a participar em congressos e a escrever artigos científicos relacionados com a medicina dentária. Publicitava todos os cursos e palestras que [promovia] através redes sociais, nomeadamente nas páginas das redes sociais do Instagram «malocliniceducation» e do LinkedIn «MALO CLINIC Research, Development and Education», e realçava a inexistência da contribuição para a formação médica em geral e o envolvimento do requerente naquelas atividades, incluindo na redação dos artigos científicos elaborados entre 2019 e 2023 [pontos 313 a 316 e 340 a 356];

k) *Possuía reputação empresarial própria, publicidade e marketing autónomos, receitas que [demonstravam] o ínfimo contributo do requerente na sua atividade comercial, (...) reconhecimento de clientela própria e atividade científica exclusivamente desenvolvida pelos seus colaboradores. Acrescentava não ter interesse em ser associada com um Insolvente (o requerente), uma vez que era embaraçoso para a sua reputação empresarial [pontos 339, 52 e 397 a 399];*

l) *Sobre a decisão proferida pelo TPI, e confirmada pelo TRL²⁴, no âmbito do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, destacava que o registo ou uso das marcas e de outros sinais distintivos de comércio pelo requerente e terceiros não tinha sido objeto de apreciação por esses Tribunais, os quais apenas se tinham pronunciado sobre a prática de concorrência desleal (...). Neste sentido, realçava que as decisões proferidas no âmbito do referido procedimento cautelar eram irrelevantes para a presente situação jurídica [pontos 186 a 188];*

m) *A sociedade comercial Prosperity Towers, Lda., [era] um veículo através do qual o requerente [recebia] rendimentos e [licenciava] as suas marcas²⁵ a terceiros [ponto 107];*

²⁴ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, *cit.*

²⁵ Marcas da União Europeias n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL».

- n) Em junho de 2021, tinha requerido a invalidade das marcas da União Europeia do requerente com fundamento na má-fé e na confundibilidade com marca anterior, da sua titularidade. Em 01.02.2023, a Divisão de Anulação/Cancelamento do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (a seguir, EUIPO) tinha deferido os pedidos de invalidade das marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL»; sobre a marca da união europeia n.º 016505661 «PMalo Der tal Clinic» ainda não tinha sido proferida decisão [pontos 138, 140, 154, 156, 169 e 170];
- o) O presente pedido de declaração de caducidade inseria-se numa estratégia processual e procedimental, paralela à apresentação de outros pedidos idênticos noutros registos nacionais da sua titularidade²⁶ e de contestação em ações judiciais pendentes no TPI;
- p) Em 28.06.2023, tinha intentado uma nova ação judicial contra as sociedades comerciais *Mdic Dental Clinic, Lda.*, e *Ramirez Fernandes – Medicina Dentária e Reabilitação, Lda.*, para cessação do uso ilegal da denominação «Malo Dental»; esta ação judicial corria termos no TPI, sob o n.º de processo 147/23.5YHLSB, tendo estas sociedades comerciais contestado com fundamento na impugnação de todos os sinais distintivos da sua titularidade [pontos 118 a 120 e 189 a 192];
- q) A pretensão do requerente *de um exclusivo sobre o nome «MALO»* era questionável e, para o fundamentar, mencionava outros registos²⁷ nos quais constavam o elemento verbal «MALO». Acrescentava que, aquando do registo do sinal caducando, o requerente tinha autorizado o uso do nome MALO e que

²⁶ Logótipo 28812  e Marcas Nacionais n.ºs 427163 , 465628 , 465629 , 465630 , 554107 , 555091  e 556246 

não era *juridicamente admissível a supressão (...) do respetivo consentimento*, situação que se traduziria em *abuso de Direito* [pontos 406 a 418];

r) *A marca caducanda era conhecida pelos consumidores de serviços de cuidados dentários e era reconhecida como marca de prestígio, ou, pelo menos, enquanto marca notória e, para o fundamentar, juntava documentos que demonstravam o reconhecimento da sua atividade comercial e das suas marcas* [pontos 219 e 318 a 339].

Terminou, invocando que o pedido de declaração de caducidade não tinha fundamento, nem de facto, nem de Direito.

Da resposta ao pedido de declaração de caducidade, foi o respetivo requerente devidamente notificado²⁸.

3. Da apreciação da matéria de facto e de direito

Depois de apresentados o histórico administrativo da marca nacional em apreço e os motivos de facto e de Direito que estiveram na base da apresentação do pedido de declaração da respetiva caducidade, é tempo de o INPI se pronunciar sobre o seu mérito.

Estima o INPI oportuno começar por recordar que a marca é um direito de propriedade industrial que, como determina o artigo 208.º do CPI, consiste num sinal usado para distinguir produtos e/ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

²⁷ Designadamente a Marca Nacional n.º 398664 «MALÓ» e as marcas da União Europeia n.ºs

000108258 «MALO», 001193143 malo e 003286036 MALÒ.

²⁸ Notificação com a referência DED/05/2023/2158612, datada de 26.09.2023, tendo sido posteriormente notificado da junção dos documentos, em falta, mencionados na resposta, pela notificação com a referência DED/05/2023/2176005, datada de 13.12.2023.

Com o registo, o *titular* adquire o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e/ou serviços a que se destina (*conteúdo positivo* que resulta do artigo 210.º, n.º 1 do CPI) e, simultaneamente, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de a usar em produtos e/ou serviços idênticos ou afins aos por si oferecidos e/ou prestados, respetivamente, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor (*conteúdo negativo* – artigo 249.º do mesmo diploma)²⁹.

Para o que interessa no presente pedido de declaração de caducidade, sublinha o INPI que o CP acolhe, no artigo 268.º, n.º 2, alínea b), o uso enganoso da marca, por facto superveniente, como fundamento para essa declaração, ou seja, como consequência do uso enganoso que o titular, ou o terceiro com o seu consentimento, faz da mesma.

Está aqui em causa o *princípio da verdade* da marca que tanto assiste ao seu registo, uma vez que o perfil enganoso da marca é um fundamento para o indeferimento do seu registo, como ao seu uso posterior, ao servir de fundamento para a declaração da sua caducidade. Com efeito, nos termos deste princípio, acolhido no artigo 231.º, n.º 3, alínea d) do CPI, as marcas não podem ser constituídas por sinais suscetíveis de induzir o público em erro sobre as características dos produtos e/ou serviços que assinalam. E acredita o INPI que embora o legislador da propriedade industrial tenha precisado, no 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI, a indução do público em erro sobre a *natureza, qualidade e origem geográfica* dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca, ao usar o vocábulo *nomeadamente* antes desta precisão, acolheu outras situações de uso enganoso como, refere-o a doutrina³⁰, a respetiva *autoria*, entenda-se proveniência empresarial.

²⁹ Cfr. Couto Gonçalves, L. (2008). “Uso da Marca”. *Direito Industrial* [Vol. V]. Coimbra: Edições Almedina, p. 371-372.

³⁰ Sousa e Silva, P., *Op. Cit.*, p. 347.

Para o fundamento do uso enganoso operar como causa de declaração de caducidade da marca é necessário que o requerente do pedido de declaração de caducidade faça prova segura de que há efetivamente um uso enganoso da mesma³¹.

Ora, tendo presente que nos termos do citado artigo 208.º do CPI uma *marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais (...) desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas* e que, no presente caso, a marca caducanda - «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS» - reproduz, com exatidão, no respetivo sinal a sua fonte empresarial - MALÓ CLINIC S.A. - estima o INPI que, em rigor, desempenha a função distintiva que de si é esperada, pelo que acredita que não se está perante um uso enganoso da mesma. Com efeito, quando confrontado com os serviços de «assistência médica; cuidados ambulatoriais clínicos; clínicas médicas; aconselhamento em matéria de tratamento psicológico relacionado com doenças; cirurgia cosmética e plástica; clínicas [médicas] cuidados médicos; serviços de clínicas médicas» assinalados por «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», o respetivo utilizador apreende, com segurança, que os mesmos são prestados por uma *Clinica denominada Malo*, o que, em rigor, corresponde à verdade; a marca respeita, assim, na sua plenitude o referido *princípio da verdade*.

Note-se que o INPI não despreza a contribuição do requerente para o conhecimento do nome *Malo* na prestação de serviços de «assistência médica; cuidados ambulatoriais clínicos; clínicas médicas; (...) cirurgia cosmética e plástica; clínicas [médicas]; cuidados médicos; serviços de clínicas médicas» - e eventualmente nos de «(...) aconselhamento em matéria de tratamento psicológico relacionado com doenças; (...)» - jurisprudencialmente reconhecida como se lê no Acórdão, já referido, do TRL³², que se reproduz na parte relevante

³¹ Acórdão do, atual, *Tribunal de Justiça da União Europeia*, de 4 de março de 1999, *Consortio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, processo C-87/97, EU:C:1999:115, ponto 41.

³² Acórdão do *Tribunal da Relação de Lisboa*, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, *cit.*

julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia

nem desvenera que a constituição da titular tenha sido inspirada nesse nome por referi-lo expressamente, como também sublinhou o órgão judicial

“Por isso, é que a Malo Clinic em essa designação (Malo)”.
Acrecentou ainda: “Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo”.

Não obstante, não pode este Instituto deixar de reconhecer a existência jurídica de uma denominação social - MALO CLINIC S.A. – que corresponde à titular da marca caducanda, na qual figura aquele nome, nem que é a mesma quem presta *ab initio* os serviços assinalados por esta marca.

Foi o próprio requerente quem registou, conforme afirmou [ponto 17 do pedido], a favor da titular, várias marcas com o seu nome - «MALO» - na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, *com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio.* Mais reconheceu que a marca caducanda transmite *uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela titular, estão ligados a si mesmo* [pontos 60 a 68 do pedido]; contudo, a posição do requerente não se mostra propriamente indubitável uma vez que por ocasião de uma entrevista publicada na revista «Lux», em dezembro de 2010, afirmou que

«A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...)»

ep29
2021

como a titular provou com segurança [pontos 54 e 55 da resposta e **doc. 10** junto à resposta] e o INPI ora recupera:

Lux - Atualmente, o nome Paulo Maló é quase uma marca!

P.M. - A clínica é uma marca reconhecida internacionalmente. A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente, isso está dissociado. O nome Maló

é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria. Neste grupo, em todo o mundo, trabalham mais de duas mil pessoas. Na área da saúde, a Maló Clinic é a empresa portuguesa mais conhecida no planeta. Não há nenhum cientista no mundo que não nos conheça. Pode dizer mal ou bem, mas conhece ou, pelo menos, já ouviu falar.

Assim, e não obstante esta divergência da posição do requerente, certo é que o propósito com que a marca caducanda foi registada - assinalar serviços de «*assistência médica; cuidados ambulatoriais clínicos; clínicas médicas; aconselhamento em matéria de tratamento psicológico relacionado com doenças; cirurgia cosmética e plástica; clínicas [médicas] cuidados médicos; serviços de clínicas médicas*» prestados pela titular - manteve-se inalterado durante o seu uso. E na perspetiva administrativa que ora defende, não se sente o INPI melindrado pela parte do referido Acórdão do TRL, em que se lê, por ocasião da redação dos depoimentos das testemunhas, que

muitos pacientes, depois da saída do referido requerido [ora requerente], perderam a confiança na aqui Requerente [ora titular] e que outros até chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Maló já não estava a trabalhar na Requerente [ora titular].

Com efeito, estima este Instituto que a eventual perda de confiança dos utilizadores nos serviços prestados pela titular não traduz propriamente uma efetiva perda efetiva da qualidade dessa prestação em comparação com a prestada enquanto o requerente a integrou, não obstante o argumento deste em sentido contrário [ponto 67 do pedido]. Vai assim o INPI ao encontro da

jurisprudência³³ que já se pronunciou no sentido de não obstante um consumidor médio poder ser influenciado no ato de compra de um produto com a marca que o assinala (que exhibe um nome no sinal) imaginando que o indivíduo a quem pertence o nome tenha participado na criação desse produto, nada impede que as características e as qualidades desse produto continuem a ser garantidas pela empresa titular da marca; nestes casos não pode considerar-se que o sinal em causa seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência do produto que assinala.

No contexto fatural que fundamenta o pedido em apreço, acredita o INPI que enquanto a situação jurídica da denominação social correspondente à titular existir e a sua qualidade de proprietária da marca caducanda, não poderá concluir haver um uso enganoso desta marca pelo simples facto de o requerente ter deixado de integrar o respetivo corpo societário em 27.05.2019, e de ter deixado de exercer funções profissionais ao serviço da mesma em setembro desse ano [pontos 25 a 27 do pedido].

Ainda a propósito da denominação social que corresponde à titular, faz o INPI notar que o Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do registo de firmas e denominações*³⁴, dispõe no seu artigo 1.º que a sua atribuição é da responsabilidade do *Registo Nacional de Pessoas Coletivas* (a seguir RNPC), sendo que o artigo 32.º deste diploma determina no seu n.º 5 que

Quando, por qualquer causa, deixe de ser associado ou sócio pessoa singular cujo nome figure na firma ou denominação de pessoa coletiva, deve tal firma ou denominação ser alterada no prazo de um ano, a não ser que o associado ou sócio que se retire ou os herdeiros do que falecer consentam por escrito na continuação da mesma firma ou denominação.

³³ Por analogia, o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, Emanuel, cit., pontos 48 e 49.

Mais dispõe no seu artigo 60.º, sob a epígrafe «Perda do direito ao uso de firmas e denominações por violação dos princípios da verdade e novidade», que tanto o RNPC como os serviços de registo designados em despacho do presidente do Instituto dos Registos e Notariado, I.P.

deve declarar a perda do direito ao uso de firmas ou denominações quando se verificar terem sido violados os princípios consagrados nos artigos 32.º e 33.º

E embora o processo de declaração de caducidade em análise sugira a inexistência do consentimento do requerente à permanência do seu nome na denominação social que corresponde à titular - MALO CLINIC S.A. -, não tendo o INPI competência para avaliar da legalidade das denominações sociais e não tendo sido declarada pelo RNPC a perda do direito ao uso da mesma pela titular, não está este Instituto em posição de considerar a referida denominação social desconforme às disposições legais vigentes.

Daqui decorre que o INPI não pode aproveitar *per se* o argumento do requerente relativo à interpelação da titular [pontos 28 a 35 do pedido e docs. 14 e 15 anexados ao pedido] para se abster de *continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma, por esse uso estar condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica, e informar os utentes do terminus da sua colaboração consigo (com o requerente).*

Em conclusão, de acordo com o raciocínio administrativo *supra* desenvolvido, estima o INPI que o requerente não teve êxito em provar o uso enganoso da marca caducanda que, a existir, ditaria a declaração da sua caducidade com fundamento no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

³⁴ Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que estabelece o regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Coletivas, publicado no Diário da República n.º 110/1998, Série I-A de 13.05.1998.

III.

Da decisão sobre o pedido de declaração de caducidade

Do exposto, é proposto o **indeferimento** da pretensão do *requerente* e, consequentemente, a **manutenção da vigência do registo da marca nacional n.º 553968 «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS»**, por não se ter por provado o uso enganoso da marca caducanda previsto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 25 de janeiro de 2024.

À consideração superior,

O Técnico Superior

Assinado por: **ANTÓNIO DANIEL SIMAS DOS SANTOS**
Num. de Identificação: 13383786
Data: 2024.01.25 15:48:48+00'00'



LOGO

National Institute
of Industrial Property

ep 25
JBS

Most Excellent Sir

NUNO AURELIANO

PRAÇA DE LONDRES, N.º 9, 2.º ESQ.

1000-192 LISBOA

Direction of Extinction of Rights

Ref. DED/05/2024/2185474	NATIONAL TRADEMARK no 553968	Date: 2024.01.25
--------------------------	------------------------------	------------------

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Trademark Registration no. 553968 MALOCLINIC
INTERNATIONAL HEALTH RESORTS

By means of this letter, Your Excellency is hereby notified that, regarding the aforementioned application, a rejection order was issued on 2024.01.25 (a copy of which is attached), and it is expected to be published in the Industrial Property Bulletin on 2024.01.30.

National Institute of Industrial Property

Best regards,

António Daniel Simas Santos

LOGO

National Institute
of Industrial Property

CP 26
JP 26

Campo das Cebolas – 1149-035 Lisboa, Portugal

Tel.: +351 21 881 81 00 | Fax: +351 21 887 87 17

Customer Service Line INPI: +351 21 881 81 88 | E-mail: servico.publico@inpi.pt

Website: <https://inpi.justica.gov.pt>

DIRECTION OF EXTINCTION OF RIGHTS

I agree and, in the terms proposed, I **deny** the
application for a declaration of forfeiture.

25.01.2024

Digital signature

Under delegated authority from the Board of
Directors.

Rui Solnado da Cruz

Director

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Trademark Registration no. 553968

“MALOCLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS”

APPLICATION FOR DECLARATION OF FORFEITURE**"MALOCLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS"**

National trademark no 553968

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P., an application for a declaration of forfeiture, pursuant to the provisions of Article 268, no. 2, subparagraph b), of the Industrial Property Code, regarding the national trademark no. 553968 "MALOCLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS" on the grounds that it is deemed misleading to consumers.

I.**Regarding the trademark's history****1. Regarding the application for registration**

On 01.10.2015, MALÓ CLINIC, LDA. submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P. (hereinafter referred to as INPI) the registration application for the sign "MALOCLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS", as a trademark, to distinguish the services:

"medical assistance; clinical outpatient care; medical clinics; counselling for psychological treatment related to illnesses; cosmetic and plastic surgery; clinics [medical]; medical care; medical clinic services",

inserted in Class 44, according to the International Classification of Goods and Services of the Nice Agreement of 1957, subsequently revised and modified.

The application was assigned the number 553968, which was published on page 108 of the Industrial Property Bulletin (hereinafter, BPI) No. 192/2015, of 13.10.2015, for the submission of any claims.

2. Regarding the granting order

On 28.12.2015, the INPI expressed a favourable decision towards granting the trademark, as it considered all legal formalities fulfilled and the absence of absolute and relative grounds for refusal.

Regarding the granting order, publication was made on page 74 of the Industrial Property Bulletin (BPI) no. 255/2015, of 31.12.2015, having the holder been notified of it at the time¹.

II.

Regarding the declaration of forfeiture

1. Regarding the application

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho (hereinafter, the applicant) submitted an application for the declaration of forfeiture of the national trademark registration in question, in which he developed the following arguments:

¹ Notification with the reference DM/05/2010/379591, dated 28.12.2015.

ep 29
DB

- i) The holder was a national legal entity providing dental medical care, and the expiring trademark was displayed at its headquarters in Lisbon ²;
- ii) He was a prestigious dental surgeon, renowned for his innovative techniques and services, that in the 90s, developed the "All-on-4" or "All-on-Four" technique, widely recognized as the best treatment option for total replacement of the dental arch and he utilized patented technology that he had invented and developed ³;
- iii) He received several accolades for his medical services and his qualities in business management and leadership ⁴. He delivered lectures and trained dental professionals worldwide;
- iv) The name "MALO," as he was also known in Portugal and internationally, was widely recognized by peers (dentists), partners, patients, and the general public, and it was a symbol of excellence in dental care for being unequivocal associated to him ⁵;
- v) He had registered various trademarks with his name - "MALO" - in favour of the holder, as its shareholder and director/administrator, with the purpose to inform the public that the dental services provided by the holder were associated with his person, name, and image, considering his prestige and the quality of dental services he offered;
- vi) The use of the trademarks with the name "MALO" was known to consumers and was linked to his person, prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, thus continuing to attract numerous patients to the holder due to the perception that the respective services were related to him and to his recognized techniques;

² To demonstrate it, he attached a printout corresponding to the internet page, accessible at <https://www.maloclinics.com/introdução>, and the images IMAGE and IMAGE, corresponding to documents 1, 2 and 3, respectively.

³ To demonstrate this, he attached a printout of Wikipedia, titled "All-in-4" and the search results for Paulo Malo on Google Patents, identified as documents 4 and 5, respectively.

⁴ To demonstrate this, he attached various publications titled "Who is Paulo Malô?"; "Paulo Malo receives the Florentiae Rubrum Liliu award" and "Nobel Biocare awards Dr. Paulo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept" from Journal "Negócios", Dentalpro and Saúde Oral Magazines, and Nobel Biocare and Dental Asia, respectively, identified as documents 6 to 10.

⁵ To demonstrate this, he attached various declarations, identified as documents 11 to 13.

ep30
P30

- vii) Following the economic-financial crisis in 2008, he had been compelled to pledge to Novo Banco, S.A., his shares representing the share capital of the holder. He added that on 27.05.2019, after this banking institution decided to execute the pledge on the aforementioned representative shares and subsequently sold them to a third party ⁶, he no longer had any direct or indirect stake in the holder and he had also been removed from the position of administrator, although he continued to perform professional duties in there until September 2019.
- viii) In the context described in point vii), he had notified the holder that (1) it was prohibited from continuing to use the name "MALO" in any trademark and/or business name, as such use was conditioned on his integration into the respective capital and clinical management structure, and (2) it should inform clients that his collaboration with the commercial entity Malo Clinic had ended. However, the holder persisted in using the name "MALO" in its trademarks.
- ix) On two occasions, in May 2020 and November 2022, he had urged the holder to cease using the name MALO in its distinctive trade signs ⁷, without success;
- x) The holder fraudulently used - through the use of his photographs (of the applicant), namely at the Almada clinic - *the sign MALO CLINIC, to create the impression in the market and among clients that he still collaborated with it, or that the services provided under the expiring sign continued to be associated with his person/image and the prestige and reputation of his dental medicine techniques*, which was untrue.
- xi) At the end of 2019, he had initiated a collaboration with the commercial entity Prosperity Tower, Lda., with which he had entered into agreements for the provision of consulting and clinical services, as well as the use of image rights and trademarks

⁶ Namely, the commercial company *Risus Value*, S.A. owned by the Ateneu FCR Fund, as specified in paragraph 24 of the pleadings.

⁷ To demonstrate this, he attached a letter with the subject "*challenge to change the name "Malo Clinic, S.A., as well as the names and/or designations of other companies, in which the word "Malo" appears, dated May 3, 2020, and another with the subject "challenge to change the name of Malo Clinic, S.A., the trademarks, and the logo that use my name (Malo), as well as for the removal of domain names"* dated November 10, 2022, identified as documents 14 and 15.

incorporating his name "MALO" ⁸. In this regard, he clarified that this commercial entity had started using, with his consent, the European Union trademarks No. 018110496 "MALO Dental International," 016505661 "PMalo Dental Clinic," and 018170602 "PAULO MALO DENTAL," which he had applied for and subsequently transferred to it.

- xii) The trademarks mentioned in (xi) were and continued to be intended to create in the market and among the public the accurate and ethically expected perception that he collaborated exclusively with Prosperity Tower, Lda., and the dental clinics affiliated with it.
- xiii) The preliminary injunction proceeding presented by the holder against him in the Intellectual Property Court (hereinafter, IPC) - to prevent the use of trademarks or designations such as "Malo Dental," "P Malo Dental Clinic," "Paulo Malo Dental" "Malo Dental International," or others similar - had been dismissed and confirmed by the Lisbon Court of Appeal (hereinafter, TRL) ⁹, in whose judgment it was stated ¹⁰:

"(...) 2. The respondent, Paulo Maló, a licensed dentist, esteemed dental practitioner, creator of various innovative products and techniques, and internationally recognized by his peers, clients, and partners for his professional qualities and excellence in dental medicine, was a founding partner and successively the manager and chairman of the board of the applicant between its foundation on 16.03.1995 and 27.05.2019. He held the decision-making authority over all aspects of the company until then.

3. As its founder and managing partner, the respondent registered distinctive signs in favour of the Applicant, of which it is the holder, featuring the name "MALO," associating the activity of the applicant with the already well-known figure of the respondent and the quality of the clinical services provided by him.

8. The MALO CLINIC brand is known to consumers of dental care services.

74. The respondent's name "MALO" attracted many clients to the Applicant, making it meaningful to use them to identify dental medicine services.

⁸ To demonstrate this, he attached the respective authorization identified as **document 16**.

⁹ To demonstrate this, he attached the judicial decision of Lisbon Court of Appeal of November 22, 2022, process no 283/21.2YHLSB.L1, identified as document 17.

¹⁰ Cf. pages 79, 86 and 113 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

CP 32
P32

75. What distinguished MALO CLINIC clinics and brands were the respondent's innovative techniques and his reputation and notoriety.

76. The reputation of the "Malo Clinic" brand was associated with the respondent Paulo Malo, who lent his name to the clinic.

77. Patients left the applicant after the respondent's departure because they wanted to be treated by him.

78. Even after the respondent's departure from the applicant, his images remained there for several months.

(...)

You could also read ¹¹:

In fact, at the instance of the illustrious Attorneys of the Defendants, this witness was truly impressive regarding the prestige and excellent technical competence of the Defendant Paulo Malo. The witness stated: "He is an excellent surgeon. Probably the most well-known Portuguese dentist abroad." With this passage we believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of dentistry is clearly highlighted, namely, in surgery. In fact, it goes further in this domain. The witness also asserted: "That's why Malo Clinic has that name (Malo)." Also added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of Paulo Maló." This statement, in conjunction with the others mentioned in the justification of this fact, evidently proven, leads, in a crystal clear way (still bearing in mind the rules of experience in this matter), towards the wording that was reflected in the judgment. That is, the application for alteration of the wording pointed out by the applicant is by no means valid. Also, consider the testimonial statement given by the witness (...) (inquired via video conference from this Matosinhos Court). The witness is a dentist who has worked for both the Applicant and the Defendant Paulo Maló.

She stated that many people (clients/patients) sought the services of the Applicant with the purpose of being treated by Dr. Paulo Malo. She emphasized that he is: "An excellent professional. Of exceptional technical quality. I associate Paulo Malo with great notoriety." The statements made by this witness are absolutely enlightening regarding the high prestige of the mentioned Respondent and his technical competence. From here it is indicated, which is corroborated by the combination of the mentioned witnesses and the content of document 4 in question, that it makes perfect sense, in light of the free assessment of evidence by the first-instance judge and the rules of experience (with this evidence produced), to confirm the initial segment set for point 3 of the facts provisionally proven.

Moreover, the mentioned witness (...) was truly impressive in stating: "In a way, I associate the name Malo Clinic with the name Paulo Malo." She further reinforced it the following way: "At the time I joined, it was very important. Anyone who went to the clinic went because of the name Paulo Maló."

¹¹ Cf. pages 138-140 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

This evidence, with all due respect, is conclusive in confirming the wording set by the appealed court. Conversely, it disproves the lack of justification for the alteration of the wording proposed by the Appellant.

Regarding the testimony of the witness (...), a lawyer by profession who has been providing services in this area for the Appellant since its inception, it also does not lead to the intended wording.

First and foremost, it is essential to evaluate this testimony in conjunction with others, and it is certain that it emphasized that the Respondent Paulo Malo "is a highly reputable person" and that he was a person of his trust for many years. He further emphasized: "During the time I was there, the brand grew a lot around Paulo Malo" [applicant's underlining].

At last, you could read ¹²:

"Impressive regarding this fact was also the testimony of the witness (...), a German teacher, who is a patient of the Defendant Paulo Malo and objectively portrayed that, in contact with the services of the Applicant, he emphasized that he only intended to proceed with his treatment (which involved surgery) if it was provided by the defendant and by no other dentist. Despite the response indicating the exis of other dentists in the Applicant, he reaffirmed that he only wanted to be treated by the Defendant Paulo Malo.

Also, the testimony given by the witness (...), a dentist who provided services to the Applicant from July 2016 to February 2021, stated confidently and coherently that many patients, after the departure of the mentioned defendant, lost confidence in the Applicant, and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the Applicant.

78. After the departure of the defendant from the applicant, his images still remained there for several months."

The judge based his conviction on this fact on the testimonies of the witnesses (...). Indeed, these witnesses asserted such a fact, and the witness (...) explicitly stated that in the Clinic of the Applicant in Almada, the second showcase inside with vinyl featuring photos of Paulo Malo remained for a long time".

(...) In this particular matter, one cannot forget the decisive contribution of the defendant Paulo Malo to the prestige enjoyed by the petitioner in the relevant economic sector - in the field of dentistry and clinics of that nature.

It is fair to assert, without hesitation, that the "face of Malo Clinic" is the "face of Paulo Malo"
[applicant's underlining].

- xiv) He reiterated the use of the name "MALO" and, subsequently, that the expiring trademark was inseparably linked to its prestige, reputation, competence, and innovation in the dental medicine services it provided. As a result, the qualities of

¹² Cf. pages 157-159 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

dental medicine services associated with the designation "MALO," in the public's perception, could not be established in connection with the relevant trademark since their collaboration with the commercial company that operated it had ended in September 2019. On the contrary, it emphasized that the mentioned qualities associated with the designation "MALO" were related to the activity and brands of the commercial company Prosperity Tower, Lda.;

- xv) The expiring trademark conveyed a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by Malo Clinic were linked to him and his services. Therefore, the use of this trademark misled the public regarding the quality of the services, as it influenced consumers to acquire dental medicine services bearing the MALO brand, imagining that it was somehow involved in those services. This resulted in the existence of effective deception or a sufficiently serious risk of deception [points 60 to 68] ¹³;
- xvi) The holder could not guarantee the quality of dental medicine services, as he no longer collaborated with the entity.

In summary, he concluded that the forfeiture of the trademark in question should be declared due to the potential for misleading the public, in accordance with Article 268, paragraph 2, letter b) of the Industrial Property Code (hereinafter, IPC).

¹³ And recalled the judicial decision of European Union Court of Justice of March 30, 2006, Emanuel process no C-259/04, EU:C:2006:215, points 46-49, where you can read; "46. And, however, when dealing with a brand that corresponds to a person's name, the public policy reason justifying the prohibition decreed by Article 3(1)(g) of Directive 89/104 from registering a brand capable of misleading the public, namely consumer protection, should lead to questioning the risk of confusion that this brand may generate in the mind of an average consumer, especially when the person whose name corresponds to the brand originally personified the products with that brand. 47. However, cases of refusal of registration referred to in Article 3(1) of Directive 89/104 presuppose that the existence of actual deception or a sufficiently serious risk of deception of the consumer can be considered proven (judgment of March 4, 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Colect., p. 1-1301, No. 41). 48. In the present case, although an average consumer may be influenced in his purchase of a piece of clothing with the brand 'ELIZABETH EMANUEL,' imagining that the appellant in the main proceedings participated in the creation of that piece of clothing, the characteristics, and qualities of the said piece of clothing continue to be guaranteed by the company holding the brand. 49. Consequently, it cannot be considered that the designation 'Elizabeth Emanuel' is, by itself, capable of deceiving the public as to the nature, quality, or origin of the goods it designates".

On 03.07.2023, the INPI attempted to notify ¹⁴ the application for the declaration of forfeiture to the holder, through its attorney, at the time, Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido, in accordance with Article 269, paragraph 3 of the IPC; however, the notification was returned. On 17.07.2023, the INPI repeated the aforementioned notification ¹⁵. As a result, the distinguished attorney informed the INPI that she no longer represented the holder and was unaware of the current attorney, as indicated in field 4 - "ADDITIONAL COMMENTS" - of application no. 20232005176373 ¹⁶, dated 21.07.2023, reproduced below:

IMAGE

However, despite the apparent failure of the notification of the application for the declaration of forfeiture to the holder, it is undeniable that, on 02.08.2023, and represented by Nuno Aureliano, the holder took the initiative to respond to this application. Therefore, the INPI believes that the holder exercised the right to be heard, as recognized by Article 269, paragraph 3 of the IPC.

2. Regarding the response to the application

On 02.08.2023, the holder presented a response to the application for the declaration of forfeiture in which it developed the following arguments ¹⁷:

¹⁴ Notification with the reference DED/05/2023/2139263, sent in the form of a registered letter with acknowledgment of receipt, as indicated below: IMAGES.

¹⁵ Notification with the reference DED/05/2023/2142583.

¹⁶ Corresponding to the "modification application: remove attorney", as observed in point 5.

¹⁷ Institute's Note: This institute merely presents in this Decision the relevant arguments of the holder concerning the basis of the present application for the declaration of expiration, namely, the possible deceptive use of the expiring mark.

EP 36
JP 36

- a) Owned a logotype ¹⁸, eight national trademarks ¹⁹, eight European Union trademarks ²⁰, and four internet domain names ²¹.
- b) The expiring trademark was displayed on the headquarters building, as well as on the doors and windows of the clinics in Leiria and Faro. It was also used on institutional folders, appointment cards, and envelopes in her clinics, marketing campaigns, a catalog of Portuguese Pharmacy Points, and an outdoor poster in Leiria. Internally, as part of the repositioning and evolution of the expiring trademark, Usage Guidelines for the Trademark had been developed, and the rebranding had been the subject of published articles.
- c) The applicant lacked legitimacy to file the current application for the declaration of forfeiture, as he had been declared Insolvent by a judgment taken by the Lisbon District Court, a situation that had gained public attention, namely through publications in the "Negócios" newspaper. In this regard, it was petitioned that the INPI not consider the aforementioned application (points 34 to 38 and 317 to 386).
- d) The application for the declaration of forfeiture lacked foundation, as it presented an untrue version of the relevant legal facts and distorted doctrine ²² and case law ²³,

¹⁸ Logotype no. 28812 IMAGE.

¹⁹ National trademarks ns 427163 IMAGE, 465628, IMAGE, 465629 IMAGE, 465630, image, 553968 IMAGE, 554107, IMAGE, 555091, IMAGE, 556246, IMAGE.

²⁰ European Union Trademarks ns 004577607 IMAGE, 006699599 IMAGE, 007029051 IMAGE, 007030489 IMAGE, 007074859 IMAGE, 007091994 IMAGE, 007092117 IMAGE, 015545932 IMAGE.

²¹ Maloclinic.com, maloceramics.com, maloeducation.com and malogroup.com.

²² Namely Pedro Sousa e Silva by saying "it should be used with prudence": "the holder of the mark that corresponds to the name and surname of the creator and first manufacturer of the products bearing that mark cannot, solely due to this particularity, be deprived of their rights on the grounds that the said mark misleads the public when that holder legally acquired, through an assignment, a mark consisting solely of the creator's surname and all the creative assets of the company manufacturing the products bearing it" in Sousa e Silva (2020), Industrial Law (2nd edition) Coimbra: Almedina p. 447.

²³ In particular, the judicial decision of the General Court of May 14, 2009, Fiorucci/OHMI- Edwin (ELIO FIORUCCI), Case T-165/06, EU:T:2009:157, paragraph 30, where it was stated: "It cannot be concluded from the mere identity between a mark and an estate that the relevant public will think that the person whose estate constitutes the mark designed the products bearing that mark"; "the use of marks consisting of an estate is a widespread practice in all commercial sectors, and the relevant public is well aware that behind each patronymic mark, there is not necessarily a designer with the same name".

especially concerning the claim that the expiring sign conveyed a connection to the applicant's activity (points 1, 390 to 395, and 402).

- e) Refuted the arguments suggesting that the applicant held patents or had invented any process and was a successful entrepreneur. On the contrary, emphasized that the applicant was merely an insolvent individual.
- f) It was surreal for the applicant to claim that (f.1) the name MALO (...) was a symbol of excellent dental medical quality due to an unequivocal personal association with Dr. Paulo Malo, (f.2) until September 2019, the use of the trademarks and other distinctive trade signs (...) with the name MALO by Malo Clinic was always linked to Dr. Paulo Malo, his prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, and (f.3) the use of the name MALO on the Malo Clinic's distinctive signs (...) had attracted and continued to attract numerous patients to Malo Clinic due to the perception that their dental medicine services were related to Dr. Paulo Malo and his recognized techniques [points 53 and 396].
- g) It highlighted an excerpt from an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, in which the applicant had mentioned that *"Malo Clinic had nothing to do with Paulo Maló. (...) that is dissociated. The name Maló belongs to the clinic; I don't associate it with myself. The clinic's scale allowed it to gain its own identity (...)"* (points 54 and 55).
- h) The applicant was not *"a symbol of excellent dental medical quality"*. In this regard, it attached an email in which an applicant's paciente criticized the service he had personally provided to him (307 to 310).
- i) The applicant's contribution to the performance of Malo Clinic's functions was not significantly representative of the overall services provided, and its commercial activity had never depended on the services (...) provided by the applicant, adding that it maintained the levels of billing after the departure of the applicant from the administration (points 223 to 227 and 229 to 306).
- j) Since the cessation of the applicant's functions (administrative/executive and professional) in the corresponding commercial company (to the holder) in September 2019, it continued to ensure the characteristics and quality of the services provided in its

ep 38
D38

clinics. This was recognized by dentists, partners, patients, and the general public, as well as continued to promote national and international courses, to participate in congresses, and to write scientific articles related to dental medicine. It advertised all courses and lectures through social media, namely on the Instagram page "malocliniceducation" and the LinkedIn page "MALO CLINIC Research, Development, and Education," emphasizing the lack of contribution to general medical education and the applicant's involvement in these activities, including the drafting of scientific articles between 2019 and 2023 (points 313 to 316 and 340 to 356).

- k) The holder had its own business reputation, independent advertising and marketing, revenues that demonstrated the applicant's minimal contribution to its commercial activities, (...) a recognized clientele, and scientific activities exclusively developed by its collaborators. It emphasized that it had no interest in being associated with an insolvent individual (the applicant), as it would be embarrassing for its business reputation (points 39, 52, and 397 to 399).
- l) Regarding the decision issued by the TPI and confirmed by the TRL²⁴, in the case law no. 283/21.2YHLSB.L1, it highlighted that the registration or use of the trademarks and other distinctive trade signs by the applicant and third parties had not been considered by these courts. They had only ruled on the practice of unfair competition (...). In this sense, it emphasized that the decisions taken on the preliminary injunction proceedings were irrelevant to the current legal situation (points 186 to 188).
- m) The commercial company Prosperity Towers, Lda. served as a vehicle through which the applicant received income and licensed his trademarks²⁵ to third parties.
- n) In June 2021, it had filed an application for the declaration of invalidity of the applicant's European Union trademarks based on bad faith and similarity to an earlier mark of its ownership. On 01.02.2023, the Cancellation Division of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) had granted the applications for invalidity of the European Union

²⁴ The Judicial Decision of Lisbon Court of Appeal process no 283/21.2YHLSB.L1 cit..

²⁵ European Union Trademarks nos 018110496 "MALO Dental International", 016505661 "PMalo Dental Clinic" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL".

trademarks No. 018110496 "MALO Dental International" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL"; a decision had not yet been made regarding the European Union trademark No. 016505661 "PMalo Dental Clinic" (points 138, 140, 154, 156, 169, and 170).

- o) The current application for the declaration of forfeiture was part of a procedural and proceeding strategy, parallel to the filing of similar applications in other national registers of its ownership ²⁶ and in response to pending legal actions in the Intellectual Property Court (TPI).
- p) On 28.06.2023, filed a new legal action against the commercial companies Mdic Dental Clinic, Lda., and Ramirez Fernandes - Medicina Dentária e Reabilitação, Lda., for the cessation of illegal use of the denomination "Malo Dental"; this legal action was pending in the TPI under the case law no. 147/23.5YHLSB, and these commercial companies had responded based on the contestation of all distinctive signs of its ownership (points 118 to 120 and 189 to 192).
- q) The applicant's claim for exclusive rights over the name "MALO" was questionable, and to support this, it mentioned other registrations ²⁷ that contained the verbal element "MALO". It added that, at the time of registering the expiring sign, the applicant had authorized the use of the name MALO, and it was not legally admissible to revoke (...) such consent, a situation that would result in an abuse of right (points 406 to 418).
- r) The expiring trademark was known to consumers of dental care services and was recognized as a prestigious or, at least, a well-known mark. To support this, it attached documents demonstrating the recognition of its commercial activity and trademarks (points 219 and 318 to 339).

It concluded by asserting that the application for the declaration of forfeiture lacked both factual and legal grounds.

²⁶ Logotype 28812 IMAGE, and national trademarks ns. 465628 IMAGE, 465629 IMAGE, 465630 IMAGE, 553968 "MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESOURTS", 554107 IMAGE, 555091 IMAGE, and 556246 IMAGE.

²⁷ Namely, the trademark no 398664 "MALO" and the European Union trademarks nos 000108258 "MALO", 001193143 IMAGE, and 003286036 IMAGE.

The response to the application for the declaration of forfeiture was duly notified to the applicant ²⁸.

3. Regarding the assessment of the facts and the law.

After presenting the administrative history of the national trademark in question and the factual and legal reasons underlying the submission of the application for the declaration of its forfeiture, it is time for the INPI to express its opinion on its merit.

The INPI deems it is appropriate to begin by recalling that a trademark is an industrial property right that, as determined by Article 208 of CPI, consists of a sign used to distinguish products and/or services of one company from those of other companies.

Through registration, the holder acquires the right of ownership and exclusivity of the trademark for the products and/or services it is intended for (positive content resulting from Article 210, paragraph 1, of the CPI) and simultaneously, the holder obtains the right to prevent third parties, without their consent, from using it in identical or similar products and/or services to those offered and/or provided by it, respectively, if there is a risk of confusion or association in the mind of the consumer (negative content - Article 249 of the same statute) ²⁹.

For what matters in the present application for the declaration of forfeiture, the INPI emphasizes that the CPI accommodates in Article 268, paragraph 2, letter b), the deceptive use of the trademark, by supervening fact, as a basis for such declaration. In other words, it is considered a consequence of the deceptive use that the holder or a third party, with his consent, makes of it.

Here is at stake the principle of truth of the trademark which applies both to its registration, as the deceptive nature of the trademark is a ground for refusing its registration, and to its

²⁸ Notification with the reference DED/05/2023/2158612, of 26.09.2023, having been subsequently notified of the addition of the missing documents mentioned in the response, by notification with the reference DED/05/2023/2176005, dated 13.12.2023.

²⁹ Cf. Couto Gonçalves, L (20088). "Uso da Marca", Direito Industrial (Vol. 3). Coimbra: Editions, Almedina, p. 371-372.

subsequent use, serving as a basis for the declaration of its forfeiture. In accordance with this principle, embraced in Article 231, paragraph 3, letter d) of the CPI, trademarks cannot consist of signs likely to mislead the public about the characteristics of the products and/or services they indicate. The INPI believes that although the legislator of industrial property specified in Article 268, paragraph 2, letter b) of the CPI, the misleading of the public about the nature, quality, and geographical origin of the products and/or services indicated by the trademark, by using the term "namely" before this clarification, it embraced other situations of deceptive use, such as the doctrine mentions ³⁰, including the respective authorship, understood as the business origin.

For the deceptive use to serve as a basis for the declaration of forfeiture of the trademark, it is necessary that the applicant of the application for declaration of forfeiture provide solid evidence that there is indeed deceptive use of the trademark ³¹.

Now, considering that, according to the aforementioned Article 208 of the CPI, a trademark can consist of a sign or set of signs (...) as long as they are suitable for distinguishing the products or services of one company from those of other companies, and that, in the present case, the expiring trademark – "MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS" - accurately reproduces its business source - MALO CLINIC, S.A. - the INPI believes that, in essence, it fulfils the distinctive function expected of it. Therefore, the INPI believes that there is no deceptive use of it. In effect, when faced with the services "*medical assistance; clinical outpatient care; medical clinics; counselling for psychological treatment related to illnesses; cosmetic and plastic surgery; clinics [medical]; medical care; medical clinic services*" marked by "MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS", the respective user confidently understands that they are provided by a clinic called Malo, which accurately corresponds to the truth. Thus, the trademark fully adheres to the *principle of truth*.

It is evident that the INPI does not disregard the applicant's contribution to the recognition of the name "Malo" in the provision of services such as "*medical assistance; clinical outpatient care; medical clinics; (...) cosmetic and plastic surgery; clinics [medical]; medical care; medical*

³⁰ Sousa e Silva, p. cit. 347.

³¹ Judgment of the current Court of Justice of the European Union of 4 March 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, case C-87/97, EU:C:1999:115, point 41.

ep 42
P42

clinic services" – and eventually such as "counselling or psychological treatment related to illnesses; (...)" – as judicially acknowledged, as read in the aforementioned judicial decision from the TRL³², which is reproduced in the relevant part

We believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of Dental Medicine, particularly in terms of surgery, is clearly highlighted.

It also does not overlook that the establishment of the holder may have been inspired by this name, as expressly mentioned, as highlighted by the court

"That's why Malo Clinic has that designation (l malo)". It was further added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of D : Paulo Malo".

However, this Institute cannot fail to recognize the legal existence of a company name - MALO CLINIC S.A. - which corresponds to the holder of the expiring trademark, in which that name appears, nor that it is the same one who provides *ab initio* the services indicated by this trademark.

It was the applicant himself who registered several trademarks with the name "MALO" on behalf of the holder, as he stated (point 17 of the application), in the capacity of its shareholder and director/administrator. This was done with the aim of informing the public that the dental services provided by the holder were related to his person, name, and image, considering his prestige. Furthermore, he acknowledged that the expiring trademark conveys a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by the holder are connected to himself (points 60 to 68 of the application). Nevertheless, the applicant's position is not entirely indisputable, as during an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, he stated that

³² Judicial decision from Lisbon Court of Appeal, process no 283/21.YHLSE.L1, cit.

"Malo Clinic has nothing to do with Paulo Maló. In my mind, that is dissociated. The name Maló belongs to the Clinic; I don't associate it with myself. The size of the clinic allowed it to gain its own identity (...)"

as the holder reliably proved [points 54 and 55 of the response and doc. 10 attached to the response] and INPI now recovers:

IMAGE

Thus, despite this discrepancy in the applicant's position, it is certain that the purpose for which the expiring trademark was registered - to mark services of *"medical assistance; clinical outpatient care; medical clinics; counselling for psychological treatment related to illnesses; cosmetic and plastic surgery; clinics [medical]; medical care; medical clinic services"* provided by the holder - remained unchanged during its use. From the administrative perspective it currently advocates, the INPI is not troubled by the part of the aforementioned judgment from the TRL, that states, during the drafting of witness statements, that

many patients, after the departure of the mentioned required (now applicant), lost confidence in the present applicant (now holder), and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the applicant (now holder).

Indeed, this Institute believes that the potential loss of confidence by users in the services provided by the holder does not necessarily translate into the actual loss of quality compared to what was provided when the applicant was involved, despite the argument presented by himself to the contrary (point 67 of the application). The INPI aligns itself with judgements³³ that has already ruled that although an average consumer may be influenced when purchasing a product with a brand that displays a name in the symbol, imagining that the individual whose name it is

³³ By analogy, the judicial decision of European Union Court of Justice, Emanuel, cit., points 48 and 49.

CP44
#44

has participated in creating that product, it does not prevent the characteristics and qualities of that product from continuing to be guaranteed by the company that owns the trademark. In these cases, the symbol itself cannot be considered inherently likely to deceive the public regarding the nature, quality, or origin of the product it marks.

In the factual context underlying the present application, the INPI believes that as long as the legal status of the corporate name corresponding to the holder exists, and its role as the owner of the expiring trademark, it cannot conclude that there is deceptive use of this trademark simply because the applicant ceased to be part of the corporate body on May 27, 2019, and stopped performing professional functions for the same in September of that year (points 25 to 27 of the application).

Regarding the corporate name corresponding to the holder, the INPI notes that Decree-Law No. 129/98 of May 13, which establishes the legal regime for the registration of firms and denominations³⁴, states in its article 1 that its attribution is the responsibility of the National Register of Legal Persons (hereinafter RNPC), and Article 32 of this diploma determines in paragraph 5 that

When, for any reason, an individual associated or partner whose name appears in the firm or name of a legal person ceases to be associated or a partner; such firm or name must be changed within one year, unless the withdrawing associate or partner or the heirs of the deceased, consent in writing to the continuation of the same firm or name.

It further states Article 60, under the heading "Loss of the right to use firms and denominations due to violation of the principles of truth and novelty," that both the RNPC and the registration services designated by the order of the president of the Institute of Registries and Notary Services, I.P.

must declare the loss of the right to use firms or denominations when it is found that the principles enshrined in Articles 32 and 33 have been violated

³⁴ Decree-Law No. 129/98, of May 13, which establishes the legal regime of the National Register of Collective Persons, published in the Official Gazette No. 110/1998, Series I-A of 13.05.1998.

Although the forfeiture declaration proceeding under review suggests the absence of the applicant's consent for the continued use of his name in the corporate name corresponding to the holder - MALO CLINIC S.A. - and since the INPI does not have the competence to assess corporate names and the loss of the right to use it by the holder has not been declared by the RNPC, this Institute is not in a position to consider the said corporate name as non-compliant with current legal provisions.

Hence, the INPI cannot *per se* use the applicant's argument regarding the notification to the holder (points 28 to 35 of the application and docs. 14 and 15 attached to the application) to refrain from *continuing to use his name "MALO" in any trademark and/or firm*, as such use is *conditioned on its integration into the respective capital and management structure of the clinic* and informing patients of the termination of its collaboration with him (with the applicant).

In conclusion, according to the administrative reasoning *supra* developed, the INPI estimates that the applicant did not succeed in proving the deceptive use of the expiring mark, which, if it existed, would dictate the declaration of its forfeiture under Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI.

III.

The decision regarding the application for declaration of forfeiture

In light of the above, the rejection of the applicant's claim is proposed, and consequently, the maintenance of the registration of the national trade mark no. 553968 "MALOCLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS" as the deceptive use of the expiring mark foreseen in Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI has not been proven.

Nation Institute of Industrial Property, January 25, 2024

For higher consideration,

The senior technical specialist

Digital Signature

IMAGE

A tradutora,
Catarina Mendes Pereira.

ep 47
21/47



ORDEM DOS ADVOGADOS

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03

Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

Dr.(a) Inês de Oliveira Pereira

CÉDULA PROFISSIONAL: 64463L

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Certificação de traduções de documentos

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Catarina Mendes Pereira

Cartão de Cidadão n.º 144039060ZX3

OBSERVAÇÕES

Certificação da tradução para língua inglesa do documento anexo redigido em língua portuguesa realizada por Catarina Mendes Pereira.

EXECUTADO A: 2024-02-02 16:59

REGISTADO A: 2024-02-02 17:02

COM O N.º: 64463L/116

Poderá consultar este registo em <http://oa.pt/atos>
usando o código 45259761-581239



Translation Certificate

Inês de Oliveira Pereira, attorney, bearer of professional license no. 64463L, of the Lisbon District Council of the Portuguese Bar Association, with professional domicile in Praça de Londres, no. 9, 2nd Left, 1000-192 Lisbon, certifies that Catarina Mendes Pereira, trainee lawyer, bearer of professional license no. 48318L, with the same professional domicile, made the translation into English of the attached document written in Portuguese, which together with the translation is attached.

Lisbon, February 02, 2024

The Attorney At Law,

NUNO AURELIANO
& ASSOCIADOS
Sociedade de Advogados

NIPC 516560867
Praça de Londres n.º 9, 2.º Esq., 1000-192 Lisbon
Tel + 351 215 899 495 Fax + 351 211 601 259
E-mail geral@naadvogados.com

The Translator,

Catarina Mendes Pereira

Registration no. 64463L/117, made on February 02, 2024, in the online register of the Portuguese Bar Association [Article 38 of Decree-Law No. 76-A/2006, of March 29, 2006; Ordinance No. 657-B/2006, of 29 June and Article 196.º, No. 2, of Law No. 145/2015, of 9 September].

Free service.



THE UNIVERSITY OF

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
P.O. BOX 111
SUVA, FIJI
Fiji, 2000
Fiji, 2000

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC



THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
P.O. BOX 111
SUVA, FIJI
Fiji, 2000
Fiji, 2000

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
P.O. BOX 111
SUVA, FIJI
Fiji, 2000
Fiji, 2000

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
P.O. BOX 111
SUVA, FIJI
Fiji, 2000
Fiji, 2000

THE UNIVERSITY OF THE SOUTH PACIFIC
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION
P.O. BOX 111
SUVA, FIJI
Fiji, 2000
Fiji, 2000

Exmo. Senhor Dr.
NUNO AURELIANO
PRAÇA DE LONDRES, Nº 9, 2.º ESQ.
1000- 192 LISBOA

Direção de Extinção de Direitos

Ref. DED/05/2024/2185477	MARCA NACIONAL n.º 554107	Data: 2024.01.25
--------------------------	------------------------------	------------------

Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo de MARCA NACIONAL n.º
554107 MALO SMILES DENTAL CARE

Pelo presente ofício, fica V. Exa. notificado de que, sobre o pedido em epígrafe, foi proferido, em 2024.01.25, **despacho de indeferimento** (de que se junta cópia), que será, previsivelmente, publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 2024.01.30.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Com os melhores cumprimentos,

António Daniel Simas Santos

CP2
R2

DIREÇÃO DE EXTINÇÃO DE DIREITOS

Concordo e, nos termos propostos,
indefiro o pedido de declaração de
caducidade.

25.01.2024

Rui
Solnado
da Cruz

Digitally signed by Rui Solnado
da Cruz
DN: c=PT, title=Diretor/a,
o=Instituto Nacional da
Propriedade Industrial,
sn=Solnado da Cruz,
givenName=Rui, cn=Rui
Solnado da Cruz
Date: 2024.01.25 16:17:02 Z

Por subdelegação de competências
do Conselho Diretivo.

Rui Solnado da Cruz
Diretor

Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo da marca

nacional n.º 554107

MALO SMILES

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE

MALO SMILES

Marca nacional n.º 554107

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho*, apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.*, um pedido de declaração de caducidade, ao abrigo do disposto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da

Propriedade Industrial, da marca nacional n.º 554107, por considerar que a mesma induz os consumidores em erro.

MALO SMILES

I.

Do histórico da marca

1. Do pedido de registo

Em 06.10.2015, MALÓ CLINIC S.A. (a seguir, titular), apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.* (doravante, INPI) o pedido de

registo do sinal **MALO SMILES**, a título de marca, para assinalar os serviços:

«Consultas dentárias; cirurgia; serviços de clínicas dentárias»,

inseridos na classe 44, segundo a Classificação Internacional, de produtos e de serviços, do Acordo de Nice de 1957, entretanto revisto e modificado.

Ao pedido foi atribuído o n.º 554107, o qual foi objeto de publicação de páginas 75 do *Boletim da Propriedade Industrial* (a seguir, BPI) n.º 208/2015, de 23.10.2015, para apresentações de eventuais reclamações.

2. Do despacho de concessão

Em 17.03.2016, o INPI pronunciou-se no sentido da concessão da marca por considerar cumpridas todas as formalidades legais e inexistentes os motivos absolutos e relativos de recusa.

Do despacho de concessão, foi feita publicação a páginas 113 do BPI n.º 056/2016, de 21.03.2016, tendo a titular disso sido notificada¹.

II.

Do pedido de declaração de caducidade

1. Do pedido

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho* (a seguir, requerente) apresentou um pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional em apreço, no qual desenvolveu os seguintes argumentos:

- i) A titular era *uma sociedade de direito nacional* que prestava *cuidados médicos dentários* e a marca caducanda encontrava-se exposta na respetiva sede em Lisboa²;

¹ Notificação com a referência DM/05/2016/386866, datada de 17.03.2016.

² Para o demonstrar, juntou uma impressão correspondente à *página de internet*, acessível em

<https://www.maloclinics.com/introdução>, e as imagens correspondentes aos documentos 1, 2 e 3, respetivamente.



- ii) Era um prestigiado cirurgião dentário, conhecido pelas suas técnicas e serviços inovadores, que, nos anos 90, tinha desenvolvido a técnica (...) «All-on-4» ou «All-on-Four» ou «All-in-Four», amplamente reconhecida como a melhor opção de tratamento para uma substituição total da arcada dentária e utilizava tecnologia patenteada que tinha inventado e desenvolvido³;
- iii) Tinha recebido várias distinções pelos seus serviços médicos e pelas suas qualidades empresariais de gestão e liderança⁴, dava palestras e [formava] profissionais de medicina dentária em todo o mundo;
- iv) O nome «MALO», como também era conhecido em Portugal e internacionalmente, era sobejamente conhecido por todos os pares (médicos dentistas), parceiros, pacientes e público em geral e era um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação a si⁵;
- v) Tinha registado várias marcas com o seu nome - «MALO» - a favor da titular, na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio e qualidade dos (...) serviços dentários que prestava;
- vi) A utilização das marcas com o nome «MALO» era conhecida dos consumidores e estava associada à sua pessoa, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária, pelo que continuava a atrair inúmeros doentes para a titular, devido à perceção de que os respetivos serviços (...) [estavam] relacionados consigo e com as suas técnicas reconhecidas;
- vii) No seguimento da crise económico-financeira (...) em 2008, tinha sido forçado a dar de penhor ao Novo Banco, S.A., as suas ações representativas do

³ Para o demonstrar, juntou impressões do Wikipédia, intitulada «All-in-4», e dos resultados de pesquisa do nome «Paulo Malo» no Google Patents, que identificou como **documentos 4 e 5**, respetivamente.

⁴ Para o demonstrar, juntou diversas publicações, intituladas «Quem é Paulo Maló?», «Paulo Malo recebe Prémio FLorentiae Rubrum Lilium» e «Nobel Biocare awards Dr. Palo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept», do Jornal de Negócios, das Revistas Dentalpro e Saúde Oral e da Nobel Biocare e Dental Asia, respetivamente, que identificou como **documentos 6 a 10**.

⁵ Para o demonstrar, juntou declarações de terceiros, que identificou como **documentos 11 a 13**.

capital social da titular. Acrescentava que, em 27.05.2019, após esta entidade bancária ter decidido executar o penhor sobre as referidas ações representativas e, posteriormente, tê-las vendido a um terceiro⁶, tinha deixado de ter qualquer participação, direta ou indireta, na titular e tinha sido destituído do cargo de administrador desta, apesar de ter continuado a exercer funções profissionais na mesma até setembro de 2019;

viii) No seguimento do contexto descrito no ponto vii) tinha comunicado à titular que esta (1) ficava proibida de continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma, uma vez que esse uso estava condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica, e (2) devia informar os utentes de que tinha terminado a sua colaboração com a sociedade comercial Malo Clinic. Contudo, a titular [persistia] na utilização do nome «MALO» nas suas marcas;

ix) Por duas ocasiões, em maio de 2020 e em novembro de 2022, tinha interpelado a titular para cessar a utilização do nome «MALO» nos sinais distintivos de comércio de que a mesma era proprietária⁷, sem sucesso;

x) A titular usava de forma fraudulenta - pelo uso de fotografias suas (do requerente) nomeadamente na clínica de Almada - a marca MALO CLINIC, para criar a convicção no mercado e nos utentes de que ainda [colaborava] com a mesma, ou de que os serviços (...) prestados sob o sinal caducando [continuavam] (...) relacionados com a sua pessoal imagem e com o prestígio e reputação das suas técnicas de medicina dentária, o que não era verdade;

xi) No final de 2019, tinha iniciado uma colaboração com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda., com a qual tinha celebrado acordos para a prestação de serviços de consultoria e clínicos e para utilização de direitos de imagem e

⁶ Designadamente a sociedade comercial Risus Value, S.A., detida pelo Fundo Atena II FCR, conforme precisou [ponto 24 do articulado].

⁷ Para o demonstrar, juntou uma carta com o assunto «Interpelação para alteração da firma 'Malo Clinic, S.A., assim como das firmas e/ou denominações das demais sociedades, em que figure a palavra 'Malo'», datada de 3 de maio de 2020, e outra com o assunto «Interpelação para alteração da firma Malo Clinic, S.A., das marcas e do logótipo que utilizam o meu nome (Malo), assim como para remoção dos nomes de domínio», datada de 10 de novembro de 2022, que identificou como documentos 14 e 15.

de marcas que empregassem o seu nome «MALO»⁸. Neste sentido, esclarecia que esta sociedade comercial tinha passado a utilizar, com o seu consentimento, as marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL», por si requeridas e posteriormente transferidas para a mesma;

xii) As marcas referidas em (xi) tinham e continuavam a ter a intenção de criar no mercado e no público (...) a percepção, correta e eticamente exigível, de que colaborava (...) exclusivamente com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda., e com as clínicas dentárias parceiras da mesma;

xiii) A providência cautelar intentada pela titular contra si junto do Tribunal da Propriedade Intelectual (a seguir, TPI) - para impedir o uso de marcas ou denominações «Malo Dental», «P Malo Dental Clinic», «Paulo Malo Dental», «Malo Dental International» ou outras similares (...) - tinha sido indeferida e confirmada pelo Tribunal da Relação de Lisboa (a seguir, TRL)⁹, em cujo Acórdão se lia¹⁰:

«(...) 2. O requerido, Paulo Maló, licenciado em Medicina Dentária, reputado médico dentista, criador de vários produtos e técnicas inovadoras e internacionalmente reconhecido pelos seus pares, clientes e parceiros pelas suas qualidades profissionais e excelência do seu trabalho na medicina dentária, foi sócio fundador e sucessivamente gerente e presidente do conselho de administração da requerente entre a fundação em 16.03.1995 e 27.05.2019, sendo por ele que passava a decisão de todos os destinos da sociedade até então;

3. Enquanto seu fundador e sócio-gerente, o requerido registou a favor da Requerente os seguintes sinais distintivos, de que esta é titular, onde figura o nome do requerido "MALO" a fim de associar a atividade da requerente à já então conhecida figura do requerido e à qualidade dos serviços clínicos por si prestados (...);

8. A marca MALO CLINIC é conhecida dos consumidores de serviços de cuidados dentários;

(...)

⁸ Para o demonstrar, juntou a respetiva autorização, que identificou como **documento 16**.

⁹ Para o demonstrar, juntou o Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 22 de novembro de 2022, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, que identificou como **documento 17**.

¹⁰ Cfr. páginas 79, 86 e 113, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

74. O nome 'MALO' do requerido atraiu muitos clientes para a Requerente, fazendo sentido usá-lo para identificar os serviços prestados na área da medicina dentária.;

75. O que distinguia as clínicas e marcas MALO CLINIC eram as técnicas inovadoras do requerido e a reputação e notoriedade deste;

76. A reputação da marca "Malo Clinic" estava associada ao requerido Paulo Malo, que deu o nome à clínica;

77. Pacientes deixaram a requerente após a saída do requerido, porque queriam ser tratados por este;

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele.

(...)

Mais se lia¹¹:

Aliás, a instâncias dos Ilustres Mandatários dos Recorridos, a presente testemunha foi deveras impressiva quanto ao prestígio e excelente competência técnica do Requerido Dr. Paulo Malo.

Assim referiu:

"É um excelente cirurgião. Provavelmente o médico dentista português mais conhecido no estrangeiro". Com esta passagem julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia.

Aliás, vai mais longe nesse domínio. Afirmou ainda que: "Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)". Acrescentou ainda: "Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo".

Este depoimento, em conjugação com os demais aludidos na fundamentação deste facto indiciariamente provado, caminham, de forma cristalina (tendo ainda presentes as regras da experiência nesta matéria), para a redação que ficou plasmada na sentença. Isto é, não colhe, de forma alguma, a pretendida alteração da redação apontada pela requerente.

Atente-se ainda no depoimento testemunhal prestado pela testemunha (...) (inquirida por meio de teleconferência desde o Tribunal de Matosinhos). Trata-se de médica dentista que já trabalhou para a aqui Requerente e ainda para o Requerido Paulo Malo.

Assim, referiu que muitas pessoas (clientes/pacientes) procuravam os serviços da Requerente com o propósito de serem tratadas pelo dr. Paulo Malo.

Acentuou ser este: "Um excelente profissional. De uma qualidade técnica excecional. Associa o Dr. Paulo Malo a uma grande notoriedade".

Estas afirmações feitas pela dita testemunha são absolutamente esclarecedoras quanto ao elevado prestígio do referido Recorrido e da sua competência técnica.

¹¹ Cfr. páginas 138 a 140, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

Daqui se indicia, o que é corroborado pela conjugação das apontadas testemunhas e do teor do doc. 4 em causa, que faz todo o sentido, à luz da livre apreciação da prova pelo julgador da 1ª instância e das regras da experiência (com esta prova produzida), o segmento inicial fixado para o ponto 3 dos factos indiciariamente provados.

Aliás, a referida testemunha (...) foi mesmo impressiva ao afirmar. "De certa forma, o nome Malo Clinic associa ao nome Dr. Paulo Malo". Reforçou ainda do seguinte modo: "na altura em que eu entrei era muito importante. Quem ia à Clínica ia por causa do nome do Dr. Paulo Malo."

Esta prova, salvo o devido respeito, é concludente no sentido da confirmação da redação fixada pelo tribunal recorrido. E, ao invés, da falta de razão da alteração da redação proposta pela Recorrente.

Não que tange ao depoimento da testemunha (...), advogado de profissão que presta serviços nessa área para a Recorrente desde o início da sua constituição, também não leva à pretendida redação.

Antes de mais, urge apreciar este depoimento de forma conjugada com os demais e sendo certo que o mesmo acentua que o Recorrido Paulo Malo "é uma pessoa muito reputada" e que foi durante muitos anos pessoa da sua confiança. Reforçou ainda: "No período que lá estive, a marca cresceu muito à volta do Dr. Paulo Malo" » [sublinhado do requerente].

(...)

Por fim, lia-se¹²:

"Impressivo quanto a este facto também foi o depoimento da testemunha (...), professor de alemão, que é paciente do requerido Paulo Malo e que retratou, de forma objetiva, que em contacto com os serviços da Requerente acentuou que apenas pretendia avançar com o seu tratamento (que envolvia cirurgia) caso fosse prestado pelo requerido e por mais nenhum outro médico dentista; apesar da resposta no sentido de haver outros médicos na Requerente, o mesmo reafirmou que apenas queria ser atendido pelo aqui requerido Paulo Malo."

Também o depoimento prestado pela testemunha (...), médico dentista que chegou a prestar serviços na Requerente de julho de 2016 a fevereiro de 2021, referiu, de forma segura e coerente, que muitos pacientes, depois da saída do referido requerido, perderam a confiança na aqui Requerente e que outros até chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente." [sublinhado do requerente].

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele."

O Sr. Juiz recorrido fundou a sua convicção quanto a este facto nos depoimentos das testemunhas (...). Com efeito, essas testemunhas afirmaram tal factualidade, sendo que a testemunha (...) referiu expressamente que na Clínica

¹² Cfr. páginas 157 a 159, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 233/21.2YHLSB.L1.

da Requerente em Almada, 2ª mostra por mostra por dentro com vinil com fotos do Dr. Paulo Maló ainda se mantiveram durante muito tempo”.

(...) Neste particular, não se pode olvidar (...) o decisivo contributo do requerido Paulo Malo para o prestígio de que goza a Requerente no sector económico em causa – ao nível da medicina dentária e de clínica dessa natureza.

É caso para afirmar, sem tibiezas, que a “cara da Malo Clinic” é a “cara do Dr. Paulo Malo”.» [sublinhado do requerente].

(...);

xiv) Reiterava a utilização do nome «MALO» e, por conseguinte, que a marca caducanda [estava] indissoluvelmente ligada ao seu prestígio, reputação, competência e inovação nos serviços de medicina dentária que prestava, pelo que as qualidades dos serviços de medicina dentária associados à denominação «MALO», na perceção do público, não [podiam] ser estabelecidas em relação à marca em apreço, uma vez que a sua colaboração com a sociedade comercial que a explorava tinha terminado em setembro de 2019. Pelo contrário, realçava que as referidas qualidades associadas à denominação «MALO» estavam relacionados com a atividade e marcas da sociedade comercial Prosperity Tower, Lda;

xv) A marca caducanda [transmitia] uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela Malo Clinic [estavam] ligados a si e aos seus serviços, pelo que a utilização desta marca [induzia] o público em erro, relativamente à qualidade dos serviços, na medida em que influenciava os consumidores a adquirir serviços de medicina dentária que [ostentavam] a marca MALO, imaginando que [estava], de alguma forma, envolvido nesses serviços, o que se traduzia na existência de um logro efetivo ou num risco suficientemente grave de logro [pontos 60 a 68]¹³;

¹³ E recordou o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 30 de março de 2006, Emanuel, processo C-259/04, EU:C:2006:215, pontos 46 a 49, nos quais se lia:

«46. No entanto, tratando-se de uma marca que corresponde ao nome de uma pessoa, o motivo de ordem pública que justifica a proibição decretada pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 de registar uma marca suscetível de enganar o público, ou seja, a proteção do consumidor, deve levar a questionar o risco de confusão que essa marca pode gerar no espírito de um consumidor médio, designadamente quando a pessoa cujo nome corresponde à marca personificava originariamente os produtos com essa marca.

xvi) A titular não podia garantir a qualidade dos serviços de medicina dentária, uma vez que já não colaborava com a mesma.

Em suma, concluía que devia ser declarada a caducidade da marca em crise por suscetibilidade de indução do público em erro, nos termos do artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial (a seguir, CPI).

Em 03.07.2023, o INPI procurou notificar¹⁴ o pedido de declaração de caducidade à titular, na pessoa da sua mandatária - à altura, *Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido* - para efeitos do disposto no artigo 269.º, n.º 3 do CPI; no entanto, a notificação foi devolvida. Em 17.07.2023, o INPI repetiu a referida notificação¹⁵ tendo, em consequência, sido informado pela ilustre mandatária de que já não representava a titular e desconhecia quem seria o atual mandatário, conforme consta no campo 4 - «COMENTÁRIOS ADICIONAIS» - do

47. No entanto, os casos de recusa de registo referidos no artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 pressupõem que se possa considerar provada a existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor (acórdão de 4 de Março de 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, *Colect.*, p. I-1301, n.º 11).

48. No caso vertente, embora um consumidor médio possa ser influenciado no seu ato de compra de uma peça de vestuário com a marca «ELIZABETH EMANUEL» imaginando que a recorrente no processo principal participou na criação dessa peça de vestuário, as características e as qualidades da referida peça de vestuário continuam a ser garantidas pela empresa titular da marca.

49. Consequentemente, não se pode considerar que a denominação *Elisabeth Emanuel* seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência da mercadoria que designa.»

¹⁴ Notificação com a referência DED/05/2023/2139264, enviada sob a forma registada com aviso de receção, como indicado a seguir:



¹⁵ Notificação com a referência DED/05/2023/2142584.

requerimento n.º 20232005176386¹⁶, datado de 21.07.2023, a seguir reproduzido:

4	COMENTÁRIOS ADICIONAIS
A Requerente já não mandatária do titular da marca e desconhece quem seja o atual mandatário	

Contudo, e não obstante o aparente insucesso da notificação do pedido de declaração de caducidade à titular, é inegável que a mesma, em 02.08.2023, e fazendo-se representar por *Nurio Aureliano*, tomou a iniciativa de responder a este pedido, pelo que estima o INPI que a titular exerceu o direito ao contraditório que o artigo 269.º, n.º 3 do CPI lhe reconhece.

2. Da resposta ao pedido

Em 02.08.2023, a titular apresentou uma resposta ao pedido de declaração de caducidade, na qual desenvolveu os seguintes argumentos¹⁷:

a) Era titular de um logótipo¹⁸, oito marcas nacionais¹⁹, oito marcas da União Europeia²⁰ e de quatro nomes de domínios de *internet*²¹;

¹⁶ Correspondente ao «Pedido de alteração: remover mandatário», conforme se observa no campo 5.

¹⁷ Nota do INPI: este Instituto limita-se a expor na presente Decisão os argumentos da titular pertinentes em sede do fundamento que assiste ao presente pedido de declaração de caducidade, ou seja, ao eventual uso enganoso da marca caducanda.



¹⁸ Logótipo n.º 28812

¹⁹ Marcas Nacionais n.ºs 427163 MALOCLINIC, 465628 MALOCLINIC, 465629 MALOCLINIC, 465630 maloclinic, 553968 «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», 554107 MALO SMILES, 555091 MALOCLINIC e 556246 MALOCLINIC SENSES

²⁰ Marcas da União Europeia n.ºs 004577607 «Clínica Maló, Lda», 006699599 MALOCLINIC, 007029051 MALOCLINIC, 007030489 MALOCLINIC, 007074859 MALOCLINIC, 007091994 MALOCLINIC, 007092117 MALOCLINIC e 015545932 «MALOCLINIC REHABILITATION PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE».

- b) A marca caducanda encontrava-se exposta no edifício sede e nas portas e monstras das clínicas sitas em Leiria e Faro e era usada nas pastas institucionais, cartões de marcação de consultas e envelopes que utilizava nas suas clínicas, campanhas de *marketing*, num catálogo de Pontos de Farmácias Portuguesas e num cartaz exterior em Leiria. A nível interno, no âmbito do reposicionamento e evolução da marca caducanda, tinham sido desenvolvidas *Normas de Utilização da Marca*, tendo o *rebranding* sido objeto de artigos publicados;
- c) O requerente não tinha legitimidade para apresentar o presente pedido de declaração de caducidade, uma vez que, por sentença proferida pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, tinha sido *declarado Insolvente*, situação que tinha sido objeto de mediatismo público, nomeadamente através de publicações no *Jornal «Negócios»*. Nesse sentido, requeria que o INPI não apreciasse o referido pedido [pontos 34 a 38 e 377 a 386];
- d) O pedido de declaração de caducidade carecia de fundamento, na medida em que apresentava *uma versão inverídica da factualidade jurídica relevante* e desvirtuava a doutrina²² e a jurisprudência²³, na parte em que referia ser *falso* que o sinal caducando transmitia *que a sua atividade se [encontrava] ligada ao requerente* [pontos 1, 390 a 395 e 402];

²¹ *Maloclinics.com, maloceramics.com, maloeducation.com e malogroup.com*.

²² Nomeadamente Pedro Sousa e Silva ao referir *deve usar-se com prudência*: “o titular de uma marca que corresponde ao nome e apelido do criador e primeiro fabricante dos produtos que ostentem essa marca não pode, devido unicamente a esta particularidade, ser privado dos seus direitos com o fundamento de que a referida marca induz o público em erro, quando esse titular adquiriu legalmente, no âmbito de uma cessão, uma marca que consiste apenas no apelido do criador e todo o património criativo da empresa que fabrica os produtos que a ostentam in” Sousa e Silva, (2020). *Direito Industrial* (2.ª Ed.). Coimbra: Almedina, p. 347.

²³ Designadamente o Acórdão do Tribunal Geral, de 14 de maio de 2009, *Fiorucci/OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI)*, processo T-165/06, EU:T:2009:157, ponto 30, na parte em que se lia *não se pode concluir da simples identidade entre uma marca e um patrómino que o público em causa pensará que a pessoa cujo patrómino constitui a marca desenhou os produtos que ostentam essa marca*; “a utilização de marcas constituídas por um patrómino é uma prática difundida em todos os sectores comerciais, e o público em causa sabe bem que por detrás de cada marca patrómica não se esconde obrigatoriamente um estilista com o mesmo nome.

- e) Refutava os argumentos que o requerente detinha *patentes* ou que tinha inventado um qualquer processo e que era um *empreendedor de sucesso*; pelo contrário, realçava que era um *simples insolvente*;
- f) Era *surrealista* o requerente alegar que (f.1) o nome MALO (...) [era] um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação pessoal do Dr. Paulo Malo, (f.2) até setembro de 2019, a utilização das marcas e outros sinais distintivos de comércio (...) com o nome MALO pela Malo Clinic [estava] sempre associado ao Dr. Paulo Malo, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária e (f.3) a utilização do nome MALO nos sinais distintivos da Malo Clinic (...) [tinha atraído] e [continuava] a atrair inúmeros doentes para a Malo Clinic devido à perceção de que os respetivos serviços de medicina dentária [estavam] relacionados com o Dr. Paulo Malo e com as suas técnicas reconhecidas [pontos 53 e 396];
- g) Destacava um excerto de uma entrevista publicada na revista «Lux», de dezembro de 2010, na qual o requerente tinha mencionado que «A Maló Clinic não [tinha] nada a ver com o Paulo Maló. (...) isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...).» [pontos 54 e 55];
- h) O requerente não era «um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência». Nesse sentido, juntava mensagem de correio eletrónico na qual um utente do requerente criticava o serviço o próprio lhe tinha prestado [pontos 307 a 310];
- i) O contributo do requerente no desempenho das funções da Malo Clinic não era minimamente significativo nem representativo da globalidade dos serviços prestados e a sua atividade comercial nunca [tinha dependido] dos serviços (...) prestados pelo requerente. Acrescentava que mantinha os níveis de faturação após o afastamento (...) do requerente da administração [pontos 223 a 227 e 229 a 306];
- j) Desde a cessação de funções (administrativa/executivas e profissionais) do requerente na sociedade comercial que lhe correspondia (à titular), em setembro de 2019, continuava a garantir as características e a qualidade dos

serviços prestados nas suas clínicas, o que era reconhecido por médicos dentistas, parceiros, pacientes e público em geral, e a promover cursos nacionais e internacionais, a participar em congressos e a escrever artigos científicos relacionados com a medicina dentária. Publicitava todos os cursos e palestras que [promovia] através redes sociais, nomeadamente nas páginas das redes sociais do Instagram «malocliniceducation» e do LinkedIn «MALO CLINIC Research, Development and Education», e realçava a inexistência da contribuição para a formação médica em geral e o envolvimento do requerente naquelas atividades, incluindo na redação dos artigos científicos elaborados entre 2019 e 2023 [pontos 313 a 316 e 340 a 356];

k) *Possuía reputação empresarial própria, publicidade e marketing autónomos, receitas que [demonstravam] o infimo contributo do requerente na sua atividade comercial, (...) reconhecimento de clientela própria e atividade científica exclusivamente desenvolvida pelos seus colaboradores. Acrescentava não ter interesse em ser associada com um Insolvente (o requerente), uma vez que era embaraçoso para a sua reputação empresarial [pontos 39, 52 e 397 a 399];*

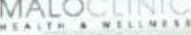
l) *Sobre a decisão proferida pelo TPI, e confirmada pelo TRL²⁴, no âmbito do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, destacava que o registo ou uso das marcas e de outros sinais distintivos de comércio pelo requerente e terceiros não tinha sido objeto de apreciação por esses Tribunais, os quais apenas se tinham pronunciado sobre a prática de concorrência desleal (...). Neste sentido, realçava que as decisões proferidas no âmbito do referido procedimento cautelar eram irrelevantes para a presente situação jurídica [pontos 186 a 188];*

m) *A sociedade comercial Prosperity Towers, Lda., [era] um veículo através do qual o requerente [recebia] rendimentos e [licenciava] as suas marcas²⁵ a terceiros [ponto 107];*

²⁴ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, *cit.*

²⁵ Marcas da União Europeias n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL».

- n) Em junho de 2021, tinha requerido a invalidade das marcas da União Europeia do requerente com fundamento na má-fé e na confundibilidade com marca anterior, da sua titularidade. Em 01.02.2023, a Divisão de Anulação/Cancelamento do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (a seguir, EUIPO) tinha deferido os pedidos de invalidade das marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL»; sobre a marca da união europeia n.º 016505661 «PMalo Dental Clinic» ainda não tinha sido proferida decisão [pontos 138, 140, 154, 156, 169 e 170];
- o) O presente pedido de declaração de caducidade inseria-se numa estratégia processual e procedimental, paralela à apresentação de outros pedidos idênticos noutros registos nacionais da sua titularidade²⁶ e de contestação em ações judiciais pendentes no TPI;
- p) Em 28.06.2023, tinha intentado uma nova ação judicial contra as sociedades comerciais *Mdic Dental Clinic, Lda.*, e *Ramirez Fernandes – Medicina Dentária e Reabilitação, Lda.*, para cessação do uso ilegal da denominação «Malo Dental»; esta ação judicial corria termos no TPI, sob o n.º de processo 147/23.5YHLSB, tendo estas sociedades comerciais contestado com fundamento na impugnação de todos os sinais distintivos da sua titularidade [pontos 118 a 120 e 189 a 192];
- q) A pretensão do requerente de um exclusivo sobre o nome «MALO» era questionável e, para o fundamentar, mencionava outros registos²⁷ nos quais constavam o elemento verbal «MALO». Acrescentava que, aquando do registo

²⁶ Logótipo 28812  e Marcas Nacionais n.ºs 427163 , 465628 , 465629 , 465630 , 553968 «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», 555091  e 556246 .

²⁷ Designadamente a Marca Nacional n.º 398664 «MALÓ» e as marcas da União Europeia n.ºs 000108258 «MALO», 001193143  e 003286036 .

do sinal caducando, o requerente tinha autorizado o uso do nome MALO e que não era *juridicamente admissível a supressão (...) do respetivo consentimento*, situação que se traduziria em *abuso de Direito* [pontos 406 a 418];

r) *A marca caducanda era conhecida pelos consumidores de serviços de cuidados dentários e era reconhecida como marca de prestígio, ou, pelo menos, enquanto marca notória e, para o fundamentar, juntava documentos que demonstravam o reconhecimento da sua atividade comercial e das suas marcas* [pontos 219 e 318 a 339].

Terminou, invocando que o pedido de declaração de caducidade não tinha fundamento, nem de facto, nem de Direito.

Da resposta ao pedido de declaração de caducidade, foi o respetivo requerente devidamente notificado²⁸.

3. Da apreciação da matéria de facto e de direito

Depois de apresentados o histórico administrativo da marca nacional em apreço e os motivos de facto e de Direito que estiveram na base da apresentação do pedido de declaração da respetiva caducidade, é tempo de o INPI se pronunciar sobre o seu mérito.

Estima o INPI oportuno começar por recordar que a marca é um direito de propriedade industrial que, como determina o artigo 208.º do CPI, consiste num sinal usado para distinguir produtos e/ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

²⁸ Notificação com a referência DED/05/2023/2158610, datada de 26.09.2023, tendo sido posteriormente notificado da junção dos documentos, em falta, mencionados na resposta, pela notificação com a referência DED/05/2023/2176011, datada de 13.12.2023.

Com o registo, o *titular* adquire o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e/ou serviços a que se destina (*conteúdo positivo* que resulta do artigo 210.º, n.º 1 do CPI) e, simultaneamente, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de a usar em produtos e/ou serviços idênticos ou afins aos por si oferecidos e/ou prestados, respetivamente, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor (*conteúdo negativo* – artigo 249.º do mesmo diploma)²⁹.

Para o que interessa no presente pedido de declaração de caducidade, sublinha o INPI que o CPI acolhe, no artigo 268.º, n.º 2, alínea b), o uso enganoso da marca, por facto superveniente, como fundamento para essa declaração, ou seja, como consequência do uso enganoso que o titular, ou o terceiro com o seu consentimento, faz da mesma.

Está aqui em causa o *princípio da verdade* da marca que tanto assiste ao seu registo, uma vez que o perfil enganoso da marca é um fundamento para o indeferimento do seu registo, como ao seu uso posterior, ao servir de fundamento para a declaração da sua caducidade. Com efeito, nos termos deste princípio, acolhido no artigo 231.º, n.º 3, alínea d) do CPI, as marcas não podem ser constituídas por sinais suscetíveis de induzir o público em erro sobre as características dos produtos e/ou serviços que assinalam. E acredita o INPI que embora o legislador da propriedade industrial tenha precisado, no 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI, a indução do público em erro sobre a *natureza, qualidade e origem geográfica* dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca, ao usar o vocábulo *nomeadamente* antes desta precisão, acolheu outras situações de uso enganoso como, refere-o a doutrina³⁰, a respetiva *autoria*, entenda-se proveniência empresarial.

²⁹ Cfr. Couto Gonçalves, L. (2008). “Uso da Marca”. *Direito Industrial* [Vol. V]. Coimbra: Edições Almedina, p. 371-372.

³⁰ Sousa e Silva, P., *Op. Cit.*, p. 347.

Para o fundamento do uso enganoso operar como causa de declaração de caducidade da marca é necessário que o requerente do pedido de declaração de caducidade faça prova segura de que há efetivamente um uso enganoso da mesma³¹.

Ora, tendo presente que nos termos do citado artigo 208.º do CPI uma *marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais (...) desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas*

e que, no presente caso, a marca caducanda -  - reproduz, com exatidão, no respetivo sinal a sua fonte empresarial - MALÓ CLINIC S.A. - estima o INPI que, em rigor, desempenha a função distintiva que de si é esperada, pelo que acredita que não se está perante um uso enganoso da mesma. Com efeito, quando confrontado com os serviços de «consultas dentárias; cirurgia; serviços de clínicas dentárias» assinalados por

, o respetivo utilizador apreende, com segurança, que os mesmos são prestados por uma Clínica denominada *Malo*, o que, em rigor, corresponde à verdade; a marca respeita, assim, na sua plenitude o referido princípio da verdade.

Note-se que o INPI não despreza a contribuição do requerente para o conhecimento do nome *Malo* na prestação de serviços de «consultas dentárias; cirurgia; serviços de clínicas dentárias», jurisprudencialmente reconhecida como se lê no Acórdão, já referido, do TRL³², que se reproduz na parte relevante

julgamos ficar devidamente acentuada de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia

³¹ Acórdão do, atual, Tribunal de Justiça da União Europeia, de 4 de março de 1999, *Consortio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, processo C-87/97, EU:C:1999:115, ponto 41.

³² Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, *cit.*

nem desvenera que a constituição da titular tenha sido inspirada nesse nome por referi-lo expressamente, como também sublinhou o órgão judicial

“Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)”. Acrescentou ainda: “Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo”.

Não obstante, não pode este Instituto deixar de reconhecer a existência jurídica de uma denominação social - MALO CLINIC S.A. – que corresponde à titular da marca caducanda, na qual figura aquele nome, nem que é a mesma quem presta *ab initio* os serviços assinalados por esta marca.

Foi o próprio requerente quem registou, conforme afirmou [ponto 17 do pedido], a favor da titular, várias marcas com o seu nome - «MALO» - na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, *com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio. Mais reconheceu que a marca caducanda transmite uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela titular, estão ligados a si mesmo* [pontos 60 a 68 do pedido]; contudo, a posição do requerente não se mostra propriamente indubitável uma vez que por ocasião de uma entrevista publicada na revista «Lux», em dezembro de 2010, afirmou que

«A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...)»

como a titular provou com segurança [pontos 54 e 55 da resposta e **doc. 10** junto à resposta] e o INPI ora recupera:

Lux – Atualmente, o nome Paulo Maló é quase uma marca!

P.M. – A clínica é uma marca reconhecida internacionalmente. A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente, isso está dissociado. O nome Maló

é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria. Neste grupo, em todo o mundo, trabalham mais de duas mil pessoas. Na área da saúde, a Maló Clinic é a empresa portuguesa mais conhecida no planeta. Não há nenhum dentista no mundo que não nos conheça. Pode dizer mal ou bem, mas conhece ou, pelo menos, já ouviu falar.

Assim, e não obstante esta divergência da posição do requerente, certo é que o propósito com que a marca caducanda foi registada - assinalar serviços de «consultas dentárias; cirurgia; serviços de clínicas dentárias» prestados pela titular - manteve-se inalterado durante o seu uso. E na perspetiva administrativa que ora defende, não se sente o INPI melindrado pela parte do referido Acórdão do TRL, em que se lê, por ocasião da redação dos depoimentos das testemunhas, que

muitos pacientes, depois da saída do referido requerido [ora requerente], perderam a confiança na aqui Requerente [ora titular] e que outros até chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente [ora titular].

Com efeito, estima este Instituto que a eventual perda de confiança dos utilizadores nos serviços prestados pela titular não traduz propriamente uma perda efetiva da qualidade dessa prestação em comparação com a prestada enquanto o requerente a integrou, não obstante o argumento deste em sentido contrário [ponto 67 do pedido]. Vai assim o INPI ao encontro da jurisprudência³³ que já se pronunciou no sentido de não obstante um consumidor médio poder ser influenciado no ato de compra de um produto com a marca que o assinala (que exhibe um nome no sinal) imaginando que o indivíduo a quem pertence o

³³ Por analogia, o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, *Emanuel, cit.*, pontos 48 e 49.

nome tenha participado na criação desse produto, nada impede que as características e as qualidades desse produto continuem a ser garantidas pela empresa titular da marca; nestes casos não pode considerar-se que o sinal em causa seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência do produto que assinala.

No contexto fatural que fundamenta o pedido em apreço, acredita o INPI que enquanto a situação jurídica da denominação social correspondente à titular existir e a sua qualidade de proprietária da marca caducanda, não poderá concluir haver um uso enganoso desta marca pelo simples facto de o requerente ter deixado de integrar o respetivo corpo societário em 27.05.2019, e de ter deixado de exercer funções profissionais ao serviço da mesma em setembro desse ano [pontos 25 a 27 do pedido].

Ainda a propósito da denominação social que corresponde à titular, faz o INPI notar que o Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do registo de firmas e denominações*³⁴, dispõe no seu artigo 1.º que a sua atribuição é da responsabilidade do *Registo Nacional de Pessoas Coletivas* (a seguir RNPC), sendo que o artigo 32.º deste diploma determina no seu n.º 5 que

Quando, por qualquer causa, deixe de ser associado ou sócio pessoa singular cujo nome figure na firma ou denominação de pessoa coletiva, deve tal firma ou denominação ser alterada no prazo de um ano, a não ser que o associado ou sócio que se retire ou os herdeiros do que falecer consintam por escrito na continuação da mesma firma ou denominação.

Mais dispõe no seu artigo 60.º, sob a epígrafe «Perda do direito ao uso de firmas e denominações por violação dos princípios da verdade e novidade», que tanto

³⁴ Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Coletivas*, publicado no Diário da República n.º 110/1998, Série I-A de 13.05.1998.

o RNPC como os serviços de registo designar os em despacho do presidente do Instituto dos Registos e Notariado, I.P.

deve declarar a perda do direito ao uso de firmas ou denominações quando se verificar terem sido violados os princípios consagrados nos artigos 32.º e 33.º

E embora o processo de declaração de caducidade em análise sugira a inexistência do consentimento do requerente à permanência do seu nome na denominação social que corresponde à titular - MALO CLINIC S.A. -, não tendo o INPI competência para avaliar da legalidade das denominações sociais e não tendo sido declarada pelo RNPC a perda do direito ao uso da mesma pela titular, não está este Instituto em posição de considerar a referida denominação social desconforme às disposições legais vigentes.

Daqui decorre que o INPI não pode aproveitar *per se* o argumento do requerente relativo à interpelação da titular [pontos 28 a 35 do pedido e docs. 14 e 15 anexados ao pedido] para se abster de *continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma*, por esse uso estar condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica, e informar os utentes do terminus da sua colaboração consigo (com o requerente).

Em conclusão, de acordo com o raciocínio administrativo *supra* desenvolvido, estima o INPI que o requerente não teve êxito em provar o uso enganoso da marca caducanda que, a existir, daria a declaração da sua caducidade com fundamento no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

III.

Da decisão sobre o pedido de declaração de caducidade

Do exposto, é proposto o **indeferimento** da pretensão do *requerente* e, consequentemente, a **manutenção da vigência do registo da marca**

nacional n.º 554107 **MALO SMILES**, por não se ter por provado o uso enganoso da marca caducanda previsto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 25 de janeiro de 2024.

À consideração superior,

O Técnico Superior

Assinado por: **ANTÓNIO DANIEL SIMAS DOS SANTOS**
Num. de Identificação: 13383786
Data: 2024.01.25 16:07:55+00'00'



LOGO

National Institute
of Industrial Property

EP 25

IBS

Most Excellent Sir

NUNO AURELIANO

PRAÇA DE LONDRES, N.º 9, 2.º ESQ.

1000-192 LISBOA

Direction of Extinction of Rights

Ref. DED/05/2024/2185477

NATIONAL TRADEMARK no 554107

Date: 2024.01.25

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Trademark Registration no 554107 MALO
SMILES DENTAL CARE

By means of this letter, Your Excellency is hereby notified that, regarding the aforementioned application, a rejection order was issued on 2024.01.25 (a copy of which is attached), and it is expected to be published in the Industrial Property Bulletin on 2024.01.30.

National Institute of Industrial Property

Best regards,

António Daniel Simas Santos

LOGO

National Institute
of Industrial Property

Campo das Cebolas – 1149-035 Lisboa, Portugal

Tel.: +351 21 881 81 00 | Fax: +351 21 887 87 17

Customer Service Line INPI: +351 21 881 81 88 | E-mail: servico_publico@inpi.pt

Website: <https://inpi.justica.gov.pt>

CP26
D26

DIRECTION OF EXTINCTION OF RIGHTS

I agree and, in the terms proposed, I **deny** the
application for a declaration of forfeiture.

25.01.2024

Digital signature

Under delegated authority from the Board of
Directors.

Rui Solnado da Cruz

Director

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Trademark Registration no. 554107 LOGO

LOGO

National Institute
of Industrial Property

OP 27
R27

APPLICATION FOR DECLARATION OF FORFEITURE

LOGO

National trademark no 554107

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P., an application for a declaration of forfeiture, pursuant to the provisions of Article 268, no. 2, subparagraph b), of the Industrial Property Code, regarding the national trademark no. 554107 LOGO on the grounds that it is deemed misleading to consumers.

I.

Regarding the trademark's history

1. Regarding the application for registration

On 06.10.2015 MALÓ CLINIC, LDA. submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P. (hereinafter referred to as INPI) the registration application for the sign  as a trademark, to distinguish the services:

"Dental consultations; surgery; medical dental services",

inserted in Class 44, according to the International Classification of Goods and Services of the Nice Agreement of 1957, subsequently revised and modified.

The application was assigned the number 55410¹ which was published on page 75 of the Industrial Property Bulletin (BPI) no. 208/2015, dated 23.10.2015, for the submission of any claims.

2. Regarding the granting order

On 17.03.2016, the INPI expressed a favourable decision towards granting the trademark, as it considered all legal formalities fulfilled and the absence of absolute and relative grounds for refusal.

Regarding the granting order, publication was made on page 113 of the BPI no. 056/2016, of 21.03.2016, having the holder been notified of it at the time¹.

II.

Regarding the declaration of forfeiture

1. Regarding the application

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho (the hereinafter, the applicant) submitted an application for the declaration of forfeiture of the national trademark registration in question, in which he developed the following arguments:

¹ Notification with the reference DM/05/2016/386866, dated 17.03.2016.

- i) The holder was a national legal entity providing dental medical care, and the expiring trademark was displayed at its headquarters in Lisbon ²;
- ii) He was a prestigious dental surgeon, renowned for his innovative techniques and services, that in the 90s, developed the "All-on-4" or "All-on-Four" technique, widely recognized as the best treatment option for total replacement of the dental arch and he utilized patented technology that he had invented and developed ³;
- i) He received several accolades for his medical services and his qualities in business management and leadership ⁴. He delivered lectures and trained dental professionals worldwide;
- ii) The name "MALO," as he was also known in Portugal and internationally, was widely recognized by peers (dentists), partners, patients, and the general public, and it was a symbol of excellence in dental care for being unequivocal associated to him ⁵;
- iii) He had registered various trademarks with his name - "MALO" - in favour of the holder, as its shareholder and director/administrator, with the purpose to inform the public that the dental services provided by the holder were associated with his person, name, and image, considering his prestige and the quality of dental services he offered;
- iv) The use of the trademarks with the name "MALO" was known to consumers and was linked to his person, prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, thus continuing to attract numerous patients to the holder due to the perception that the respective services were related to him and to his recognized techniques;

² To demonstrate it, he attached a printout corresponding to the internet page, accessible at <https://www.maloclinics.com/introdução>, and the images IMAGE and IMAGE, corresponding to documents 1, 2 and 3, respectively.

³ To demonstrate this, he attached a printout of Wikipedia, titled "All-in-4" and the search results for Paulo Malo on Google Patents, identified as documents 4 and 5, respectively.

⁴ To demonstrate this, he attached various publications titled "Who is Paulo Maló?"; "Paulo Malo receives the Florentiae Rubrum Lilium award" and "Nobel Biocare awards Dr. Paulo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept" from Journal "Negócios", Dentalpro and Saúde Oral Magazines, and Nobel Biocare and Dental Asia, respectively, identified as documents 6 to 10.

⁵ To demonstrate this, he attached various declarations, identified as documents 11 to 13.

ep30
JP30

- v) Following the economic-financial crisis in 2008, he had been compelled to pledge to Novo Banco, S.A., his shares representing the share capital of the holder. He added that on 27.05.2019, after this banking institution decided to execute the pledge on the aforementioned representative shares and subsequently sold them to a third party⁶, he no longer had any direct or indirect stake in the holder and he had also been removed from the position of administrator, although he continued to perform professional duties in there until September 2019.
- vi) In the context described in point vii), he had notified the holder that (1) it was prohibited from continuing to use the name "MALO" in any trademark and/or business name, as such use was conditioned on his integration into the respective capital and clinical management structure, and (2) it should inform clients that his collaboration with the commercial entity Malo Clinic had ended. However, the holder persisted in using the name "MALO" in its trademarks.
- vii) On two occasions, in May 2020 and November 2022, he had urged the holder to cease using the name MALO in its distinctive trade signs⁷, without success;
- viii) The holder fraudulently used - through the use of his photographs (of the applicant), namely at the Almada clinic - *the sign MALO CLINIC, to create the impression in the market and among clients that he still collaborated with it, or that the services provided under the expiring sign continued to be associated with his person/image and the prestige and reputation of his dental medicine techniques*, which was untrue.
- ix) At the end of 2019, he had initiated a collaboration with the commercial entity Prosperity Tower, Lda., with which he had entered into agreements for the provision of consulting and clinical services, as well as the use of image rights and trademarks

⁶ Namely, the commercial company *Risus Value, S.A.* owned by the *Atena II FCR Fund*, as specified in paragraph 24 of the pleadings.

⁷ To demonstrate this, he attached a letter with the subject "*challenge to change the name 'Malo Clinic, S.A., as well as the names and/or designations of other companies, in which the word 'Malo' appears, dated May 3, 2020, and another with the subject 'challenge to change the name of Malo Clinic, S.A., the trademarks, and the logo that use my name (Malo), as well as for the removal of domain names'*" dated November 10, 2022, identified as **documents 14 and 15**.

incorporating his name "MALO" ⁸. In this regard, he clarified that this commercial entity had started using, with his consent, the European Union trademarks No. 018110496 "MALO Dental International," 016505661 "PMalo Dental Clinic," and 018170602 "PAULO MALO DENTAL," which he had applied for and subsequently transferred to it.

- x) The trademarks mentioned in (xi) were and continued to be intended to create in the market and among the public the accurate and ethically expected perception that he collaborated exclusively with Prosperity Tower, Lda., and the dental clinics affiliated with it.
- xi) The preliminary injunction proceeding presented by the holder against him in the Intellectual Property Court (hereinafter, IPC) - to prevent the use of trademarks or designations such as "Malo Dental," "P Malo Dental Clinic," "Paulo Malo Dental" "Malo Dental International," or others similar - had been dismissed and confirmed by the Lisbon Court of Appeal (hereinafter, TRL) ⁹, in whose judgment it was stated ¹⁰:

"(...) 2. The respondent, Paulo Maló, a licensed dentist, esteemed dental practitioner, creator of various innovative products and techniques, and internationally recognized by his peers, clients, and partners for his professional qualities and excellence in dental medicine, was a founding partner and successively the manager and chairman of the board of the applicant between its foundation on 16.03.1995 and 27.05.2019. He held the decision-making authority over all aspects of the company until then.

3. As its founder and managing partner, the respondent registered distinctive signs in favour of the Applicant, of which it is the holder, featuring the name "MALO," associating the activity of the applicant with the already well-known figure of the respondent and the quality of the clinical services provided by him.

8. The MALO CLINIC brand is known to consumers of dental care services.

74. The respondent's name "MALO" attracted many clients to the Applicant, making it meaningful to use them to identify dental medicine services.

⁸ To demonstrate this, he attached the respective authorization identified as **document 16**.

⁹ To demonstrate this, he attached the judicial decision of Lisbon Court of Appeal of November 22, 2022, process no 283/21.2YHLSB.L1, identified as document 17.

¹⁰ Cf. pages 79, 86 and 113 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

CP 32
P32

75. What distinguished MALO CLINIC clinics and brands were the respondent's innovative techniques and his reputation and notoriety.
76. The reputation of the "Malo Clinic" brand was associated with the respondent Paulo Malo, who lent his name to the clinic.
77. Patients left the applicant after the respondent's departure because they wanted to be treated by him.
78. Even after the respondent's departure from the applicant, his images remained there for several months.

(…)

You could also read ¹¹:

In fact, at the instance of the illustrious Attorneys of the Defendants, this witness was truly impressive regarding the prestige and excellent technical competence of the Defendant Paulo Malo. The witness stated: "He is an excellent surgeon. Probably the most well-known Portuguese dentist abroad." With this passage we believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of dentistry is clearly highlighted, namely, in surgery. In fact, it goes further in this domain. The witness also asserted: "That's why Malo Clinic has that name (Malo)." Also added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of Paulo Maló." This statement, in conjunction with the others mentioned in the justification of this fact, evidently proven, leads, in a crystal clear way (still bearing in mind the rules of experience in this matter), towards the wording that was reflected in the judgment. That is, the application for alteration of the wording pointed out by the applicant is by no means valid. Also, consider the testimonial statement given by the witness (...) (inquired via video conference from this Matosinhos Court). The witness is a dentist who has worked for both the Applicant and the Defendant Paulo Maló.

She stated that many people (clients/patients) sought the services of the Applicant with the purpose of being treated by Dr. Paulo Malo. She emphasized that he is: "An excellent professional. Of exceptional technical quality. I associate Paulo Malo with great notoriety." The statements made by this witness are absolutely enlightening regarding the high prestige of the mentioned Respondent and his technical competence. From here it is indicated, which is corroborated by the combination of the mentioned witnesses and the content of document 4 in question, that it makes perfect sense, in light of the free assessment of evidence by the first-instance judge and the rules of experience (with this evidence produced), to confirm the initial segment set for point 3 of the facts provisionally proven.

Moreover, the mentioned witness (...) was truly impressive in stating: "In a way, I associate the name Malo Clinic with the name Paulo Malo." She further reinforced in the following way: "At the time I joined, it was very important. Anyone who went to the clinic went because of the name Paulo Maló."

¹¹ Cf. pages 138-140 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

This evidence, with all due respect, is conclusive in confirming the wording set by the appealed court. Conversely, it disproves the lack of justification for the alteration of the wording proposed by the Appellant.

Regarding the testimony of the witness (...), a lawyer by profession who has been providing services in this area for the Appellant since its inception, it also does not lead to the intended wording.

First and foremost, it is essential to evaluate this testimony in conjunction with others, and it is certain that it emphasized that the Respondent Paulo Malo "is a highly reputable person" and that he was a person of his trust for many years. He further emphasized: "During the time I was there, the brand grew a lot around Paulo Malo" [applicant's underlining].

At last, you could read ¹²:

"Impressive regarding this fact was also the testimony of the witness (...), a German teacher, who is a patient of the Defendant Paulo Malo and objectively portrayed that, in contact with the services of the Applicant, he emphasized that he only intended to proceed with his treatment (which involved surgery) if it was provided by the defendant and by no other dentist. Despite the response indicating the exis of other dentists in the Applicant, he reaffirmed that he only wanted to be treated by the Defendant Paulo Malo.

Also, the testimony given by the witness (...), a dentist who provided services to the Applicant from July 2016 to February 2021, stated confidently and coherently that many patients, after the departure of the mentioned defendant, lost confidence in the Applicant, and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the Applicant.

78. After the departure of the defendant from the applicant, his images still remained there for several months."

The judge based his conviction on this fact on the testimonies of the witnesses (...). Indeed, these witnesses asserted such a fact, and the witness (...) explicitly stated that in the Clinic of the Applicant in Almada, the second showcase inside with vinyl featuring photos of Paulo Malo remained for a long time".

(...) In this particular matter, one cannot forget the decisive contribution of the defendant Paulo Malo to the prestige enjoyed by the petitioner in the relevant economic sector - in the field of dentistry and clinics of that nature.

It is fair to assert, without hesitation, that the "face of Malo Clinic" is the "face of Paulo Malo" [applicant's underlining].

- xii) He reiterated the use of the name "MALO" and, subsequently, that the expiring trademark was inseparably linked to its prestige, reputation, competence, and innovation in the dental medicine services it provided. As a result, the qualities of

¹² Cf. pages 157-159 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

CP34
D34

dental medicine services associated with the designation "MALO," in the public's perception, could not be established in connection with the relevant trademark since their collaboration with the commercial company that operated it had ended in September 2019. On the contrary, it emphasized that the mentioned qualities associated with the designation "MALO" were related to the activity and brands of the commercial company Prosperity Tower, l.da.;

- xiii) The expiring trademark conveyed a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by Malo Clinic were linked to him and his services. Therefore, the use of this trademark misled the public regarding the quality of the services, as it influenced consumers to acquire dental medicine services bearing the MALO brand, imagining that it was somehow involved in those services. This resulted in the existence of effective deception or a sufficiently serious risk of deception [points 60 to 68] ¹³;
- xiv) The holder could not guarantee the quality of dental medicine services, as he no longer collaborated with the entity.

In summary, he concluded that the forfeiture of the trademark in question should be declared due to the potential for misleading the public, in accordance with Article 268, paragraph 2, letter b) of the Industrial Property Code (hereinafter, IPC).

¹³ And recalled the judicial decision of European Union Court of Justice of March 30, 2006, Emanuel process no C-259/04, EU:C:2006:215, points 46-49, where you can read: "46. And, however, when dealing with a brand that corresponds to a person's name, the public policy reason justifying the prohibition decreed by Article 3(1)(g) of Directive 89/104 from registering a brand capable of misleading the public, namely consumer protection, should lead to questioning the risk of confusion that this brand may generate in the mind of an average consumer, especially when the person whose name corresponds to the brand originally personified the products with that brand". 47. However, cases of refusal of registration referred to in Article 3(1) of Directive 89/104 presuppose that the existence of actual deception or a sufficiently serious risk of deception of the consumer can be considered proven (judgment of March 4, 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Collected, p. 1-1301, No. 41). 48. In the present case, although an average consumer may be influenced in his purchase of a piece of clothing with the brand 'ELIZABETH EMANUEL,' imagining that the appellant in the main proceedings participated in the creation of that piece of clothing, the characteristics, and qualities of the said piece of clothing continue to be guaranteed by the company holding the brand. 49. Consequently, it cannot be considered that the designation 'Elizabeth Emanuel' is, by itself, capable of deceiving the public as to the nature, quality, or origin of the goods it designates".

On 03.07.2023, the INPI attempted to notify ¹⁴ the application for the declaration of forfeiture to the holder, through its attorney, at the time, Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido, in accordance with Article 269, paragraph 3 of the IPC; however, the notification was returned. On 17.07.2023, the INPI repeated the aforementioned notification ¹⁵. As a result, the distinguished attorney informed the INPI that she no longer represented the holder and was unaware of the it current attorney, as indicated in field 4 - "ADDITIONAL COMMENTS" - of application no. 20232005176386 ¹⁶, dated 21.07.2023, reproduced below:

IMAGE

However, despite the apparent failure of the notification of the application for the declaration of forfeiture to the holder, it is undeniable that, on 02.08.2023, and represented by Nuno Aureliano, the holder took the initiative to respond to this application. Therefore, the INPI believes that the holder exercised the right to be heard, as recognized by Article 269, paragraph 3 of the IPC.

2. Regarding the response to the application

On 02.08.2023, the holder presented a response to the application for the declaration of forfeiture in which it developed the following arguments ¹⁷:

¹⁴ Notification with the reference DED/05/2023/2139264, sent in the form of a registered letter with acknowledgment of receipt, as indicated below: IMAGES.

¹⁵ Notification with the reference DED/05/2023/2142584.

¹⁶ Corresponding to the "modification application: remove attorney", as observed in point 5.

¹⁷ Institute's Note: This institute merely presents in this Decision the relevant arguments of the holder concerning the basis of the present application for the declaration of expiration, namely, the possible deceptive use of the expiring mark.

ep 36
JP 36

- a) Owned a logotype ¹⁸, eight national trademarks ¹⁹, eight European Union trademarks ²⁰, and four internet domain names ²¹.
- b) The expiring trademark was displayed on the headquarters building, as well as on the doors and windows of the clinics in Leiria and Faro. It was also used on institutional folders, appointment cards, and envelopes in her clinics, marketing campaigns, a catalog of Portuguese Pharmacy Points, and an outdoor poster in Leiria. Internally, as part of the repositioning and evolution of the expiring trademark, Usage Guidelines for the Trademark had been developed, and the rebranding had been the subject of published articles.
- c) The applicant lacked legitimacy to file the current application for the declaration of forfeiture, as he had been declared Insolvent by a judgment taken by the Lisbon District Court, a situation that had gained public attention, namely through publications in the "Negócios" newspaper. In this regard, it was petitioned that the INPI not consider the aforementioned application (points 34 to 38 and 377 to 386).
- d) The application for the declaration of forfeiture lacked foundation, as it presented an untrue version of the relevant legal facts and distorted doctrine ²² and case law ²³.

¹⁸ Logotype no. 28812 IMAGE.

¹⁹ National trademarks ns 427163 IMAGE, 465628, IMAGE, 465629 IMAGE, 465630, image, 553968 IMAGE, 554107, IMAGE, 555091, IMAGE, 556246, IMAGE.

²⁰ European Union Trademarks ns 004577607 IMAGE, 006699599 IMAGE, 007029051 IMAGE, 007030489 IMAGE, 007074859 IMAGE, 007091994 IMAGE, 007092117 IMAGE, 015545932 IMAGE.

²¹ Maloclinic.com, maloceramics.com, maloeeducation.com and malogroup.com.

²² Namely Pedro Sousa e Silva by saying "it should be used with prudence": "the holder of the mark that corresponds to the name and surname of the creator and first manufacturer of the products bearing that mark cannot, solely due to this particularity, be deprived of their rights on the grounds that the said mark misleads the public when that holder legally acquired, through an assignment, a mark consisting solely of the creator's surname and all the creative assets of the company manufacturing the products bearing it" in Sousa e Silva (2020), Industrial Law (2nd edition) Coimbra: Almedina p. 447.

²³ In particular, the judicial decision of the General Court of May 14, 2009, Forucci/OHMI- Edwin (ELIO FIORUCCI), Case T-165/06, EU:T:2009:157, paragraph 30, where it was stated: "It cannot be concluded from the mere identity between a mark and an estate that the relevant public will think that the person whose estate constitutes the mark designed the products bearing that mark"; "the use of marks consisting of an estate is a widespread practice in all commercial sectors, and the relevant public is well aware that behind each patronymic mark, there is not necessarily a designer with the same name".

especially concerning the claim that the expiring sign conveyed a connection to the applicant's activity (points 1, 390 to 395, and 402).

- e) Refuted the arguments suggesting that the applicant held patents or had invented any process and was a successful entrepreneur. On the contrary, emphasized that the applicant was merely an insolvent individual.
- f) It was surreal for the applicant to claim that (f.1) the name MALO (...) was a symbol of excellent dental medical quality due to an unequivocal personal association with Dr. Paulo Malo, (f.2) until September 2019, the use of the trademarks and other distinctive trade signs (...) with the name MALO by Malo Clinic was always linked to Dr. Paulo Malo, his prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, and (f.3) the use of the name MALO on the Malo Clinic's distinctive signs (...) had attracted and continued to attract numerous patients to Malo Clinic due to the perception that their dental medicine services were related to Dr. Paulo Malo and his recognized techniques [points 53 and 396].
- g) It highlighted an excerpt from an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, in which the applicant had mentioned that *"Malo Clinic had nothing to do with Paulo Maló. (...) that is dissociated. The name Maló belongs to the clinic; I don't associate it with myself. The clinic's scale allowed it to gain its own identity (...)"* (points 54 and 55).
- h) The applicant was not *"a symbol of excellent dental medical quality"*. In this regard, it attached an email in which an applicant's paciente criticized the service he had personally provided to him (307 to 310).
- i) The applicant's contribution to the performance of Malo Clinic's functions was not significantly representative of the overall services provided, and its commercial activity had never depended on the services (...) provided by the applicant, adding that it maintained the levels of billing after the departure of the applicant from the administration (points 223 to 227 and 229 to 306).
- j) Since the cessation of the applicant's functions (administrative/executive and professional) in the corresponding commercial company (to the holder) in September 2019, it continued to ensure the characteristics and quality of the services provided in its

EP 38

P38

clinics. This was recognized by dentists, partners, patients, and the general public, as well as continued to promote national and international courses, to participate in congresses, and to write scientific articles related to dental medicine. It advertised all courses and lectures through social media, namely on the Instagram page "malocliniceducation" and the LinkedIn page "MALO CLINIC Research, Development, and Education," emphasizing the lack of contribution to general medical education and the applicant's involvement in these activities, including the drafting of scientific articles between 2019 and 2023 (points 313 to 316 and 340 to 356).

- k) The holder had its own business reputation, independent advertising and marketing, revenues that demonstrated the applicant's minimal contribution to its commercial activities, (...) a recognized clientele, and scientific activities exclusively developed by its collaborators. It emphasized that it had no interest in being associated with an insolvent individual (the applicant), as it would be embarrassing for its business reputation (points 39, 52, and 397 to 399).
- l) Regarding the decision issued by the TPI and confirmed by the TRL²⁴, in the case law no. 283/21.2YHLSB.L1, it highlighted that the registration or use of the trademarks and other distinctive trade signs by the applicant and third parties had not been considered by these courts. They had only ruled on the practice of unfair competition (...). In this sense, it emphasized that the decisions taken on the preliminary injunction proceedings were irrelevant to the current legal situation (points 186 to 188).
- m) The commercial company Prosperity Towers, Lda. served as a vehicle through which the applicant received income and licensed his trademarks²⁵ to third parties.
- n) In June 2021, it had filed an application for the declaration of invalidity of the applicant's European Union trademarks based on bad faith and similarity to an earlier mark of its ownership. On 01.02.2023, the Cancellation Division of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) had granted the applications for invalidity of the European Union

²⁴ The Judicial Decision of Lisbon Court of Appeal process no 283/21.2YHLSB.L1 cit..

²⁵ European Union Trademarks nos 018110496 "MALO Dental International", 016505661 "PMalo Dental Clinic" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL".

P39
P39

trademarks No. 018110496 "MALO Dental International" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL"; a decision had not yet been made regarding the European Union trademark No. 016505661 "PMalo Dental Clinic" (points 138, 140, 154, 156, 169, and 170).

- o) The current application for the declaration of forfeiture was part of a procedural and proceeding strategy, parallel to the filing of similar applications in other national registers of its ownership ²⁶ and in response to pending legal actions in the Intellectual Property Court (TPI).
- p) On 28.06.2023, filed a new legal action against the commercial companies Mdic Dental Clinic, Lda., and Ramirez Fernandes - Medicina Dentária e Reabilitação, Lda., for the cessation of illegal use of the denomination "Malo Dental"; this legal action was pending in the TPI under the case law no. 147/23.5YHLSB, and these commercial companies had responded based on the contestation of all distinctive signs of its ownership (points 118 to 120 and 189 to 192).
- q) The applicant's claim for exclusive rights over the name "MALO" was questionable, and to support this, it mentioned other registrations ²⁷ that contained the verbal element "MALO". It added that, at the time of registering the expiring sign, the applicant had authorized the use of the name MALO, and it was not legally admissible to revoke (...) such consent, a situation that would result in an abuse of right (points 406 to 418).
- r) The expiring trademark was known to consumers of dental care services and was recognized as a prestigious or, at least, a well-known mark. To support this, it attached documents demonstrating the recognition of its commercial activity and trademarks (points 219 and 318 to 339).

It concluded by asserting that the application for the declaration of forfeiture lacked both factual and legal grounds.

²⁶ Logotype 28812 IMAGE, and national trademarks ns. 465628 IMAGE, 465629 IMAGE, 465630 IMAGE, 553968 "MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESOURTS", 554107 IMAGE, 555091 IMAGE, and 556246 IMAGE.

²⁷ Namely, the trademark no 398664 "MALO" and the European Union trademarks nos 000108258 "MALO", 001193143 IMAGE, and 003286036 IMAGE.

eP40

P40

The response to the application for the declaration of forfeiture was duly notified to the applicant ²⁸.

3. Regarding the assessment of the facts and the law.

After presenting the administrative history of the national trademark in question and the factual and legal reasons underlying the submission of the application for the declaration of its forfeiture, it is time for the INPI to express its opinion on its merit.

The INPI deems it is appropriate to begin by recalling that a trademark is an industrial property right that, as determined by Article 208 of CPI, consists of a sign used to distinguish products and/or services of one company from those of other companies.

Through registration, the holder acquires the right of ownership and exclusivity of the trademark for the products and/or services it is intended for (positive content resulting from Article 210, paragraph 1, of the CPI) and simultaneously, the holder obtains the right to prevent third parties, without their consent, from using it in identical or similar products and/or services to those offered and/or provided by it, respectively, if there is a risk of confusion or association in the mind of the consumer (negative content - Article 249 of the same statute) ²⁹.

For what matters in the present application for the declaration of forfeiture, the INPI emphasizes that the CPI accommodates in Article 268, paragraph 2, letter b), the deceptive use of the trademark, by supervening fact, as a basis for such declaration. In other words, it is considered a consequence of the deceptive use that the holder or a third party, with his consent, makes of it.

Here is at stake the principle of truth of the trademark, which applies both to its registration, as the deceptive nature of the trademark is a ground for refusing its registration, and to its

²⁸ Notification with the reference DED/05/2023/2158610, of 26.09.2023, having been subsequently notified of the addition of the missing documents mentioned in the response, by notification with the reference DED/05/2023/2176011, dated 13.12.2023.

²⁹ Cf. Couto Gonçalves, L. (20088). "Uso da Marca", *Direito Industrial* (Vol. C). Coimbra: Editions, Almedina, p. 371-372.

subsequent use, serving as a basis for the declaration of its forfeiture. In accordance with this principle, embraced in Article 231, paragraph 3, letter d) of the CPI, trademarks cannot consist of signs likely to mislead the public about the characteristics of the products and/or services they indicate. The INPI believes that although the legislator of industrial property specified in Article 268, paragraph 2, letter b) of the CPI, the misleading of the public about the nature, quality, and geographical origin of the products and/or services indicated by the trademark, by using the term "*namely*" before this clarification, it embraced other situations of deceptive use, such as the doctrine mentions ³⁰, including the respective authorship, understood as the business origin.

For the deceptive use to serve as a basis for the declaration of forfeiture of the trademark, it is necessary that the applicant of the application for declaration of forfeiture provide solid evidence that there is indeed deceptive use of the trademark ³¹.

Now, considering that, according to the aforementioned Article 208 of the CPI, a trademark can consist of a sign or set of signs (...) as long as they are suitable for distinguishing the products or services of one company from those of other companies, and that, in the present case, the expiring trademark - IMAGE - accurately reproduces its business source - MALO CLINIC, S.A. - the INPI believes that, in essence, it fulfils the distinctive function expected of it. Therefore, the INPI believes that there is no deceptive use of it. In effect, when faced with the services "*dental consultations; surgery; medical dental services*" marked by - IMAGE -, the respective user confidently understands that they are provided by a clinic called Malo, which accurately corresponds to the truth. Thus, the trademark fully adheres to the *principle of truth*.

It is evident that the INPI does not disregard the applicant's contribution to the recognition of the name "Malo" in the provision of services such as "*dental consultations; surgery; medical dental services*", as judicially acknowledged, as read in the aforementioned judicial decision from the TRL ³², which is reproduced in the relevant part

³⁰ Sousa e Silva, p. cit. 347.

³¹ Judgment of the current Court of Justice of the European Union of 4 March 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, case C-87/97, EU:C:1999:115, point 41.

³² Judicial decision from Lisbon Court of Appeal, process no 283/21.YHLSB.L1, cit.

ep 92
P 42

We believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of Dental Medicine, particularly in terms of surgery, is clear / highlighted.

It also does not overlook that the establishment of the holder may have been inspired by this name, as expressly mentioned, as highlighted by the court

"That's why Malo Clinic has that designation Malo)". It was further added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of Dr. Paulo Malo".

However, this Institute cannot fail to recognize the legal existence of a company name - MALO CLINIC S.A. - which corresponds to the holder of the expiring trademark, in which that name appears, nor that it is the same one who provides *ab initio* the services indicated by this trademark.

It was the applicant himself who registered several trademarks with the name "MALO" on behalf of the holder, as he stated (point 17 of the application), in the capacity of its shareholder and director/administrator. This was done with the aim of informing the public that the dental services provided by the holder were related to his person, name, and image, considering his prestige. Furthermore, he acknowledged that the expiring trademark conveys a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by the holder are connected to himself (points 60 to 68 of the application). Nevertheless, the applicant's position is not entirely indisputable, as during an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, he stated that

"Malo Clinic has nothing to do with Paulo Maló. In my mind, that is dissociated. The name Maló belongs to the Clinic; I don't associate it with myself. The size of the clinic allowed it to gain its own identity (...)"

as the holder reliably proved [points 54 and 55 of the response and doc. 10 attached to the response] and INPI now recovers:

CP 43
IP 43

IMAGE

Thus, despite this discrepancy in the applicant's position, it is certain that the purpose for which the expiring trademark was registered - to mark services of " *dental consultations; surgery; medical dental services*" provided by the holder - remained unchanged during its use. From the administrative perspective it currently advocates, the INPI is not troubled by the part of the aforementioned judgment from the TRL, that states, during the drafting of witness statements, that

many patients, after the departure of the mentioned required (now applicant), lost confidence in the present applicant (now holder), and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the applicant (now holder).

Indeed, this Institute believes that the potential loss of confidence by users in the services provided by the holder does not necessarily translate into the actual loss of quality compared to what was provided when the applicant was involved, despite the argument presented by himself to the contrary (point 67 of the application). The INPI aligns itself with judgements ³³ that has already ruled that although an average consumer may be influenced when purchasing a product with a brand that displays a name in the symbol, imagining that the individual whose name it is has participated in creating that product, it does not prevent the characteristics and qualities of that product from continuing to be guaranteed by the company that owns the trademark. In these cases, the symbol itself cannot be considered inherently likely to deceive the public regarding the nature, quality, or origin of the product it marks.

In the factual context underlying the present application, the INPI believes that as long as the legal status of the corporate name corresponding to the holder exists, and its role as the owner

³³ By analogy, the judicial decision of European Union Court of Justice, Emanuel, cit., points 48 and 49.

EP44 294

of the expiring trademark, it cannot conclude that there is deceptive use of this trademark simply because the applicant ceased to be part of the corporate body on May 27, 2019, and stopped performing professional functions for the same in September of that year (points 25 to 27 of the application).

Regarding the corporate name corresponding to the holder, the INPI notes that Decree-Law No. 129/98 of May 13, which establishes the legal regime for the registration of firms and denominations³⁴, states in its article 1 that its attribution is the responsibility of the National Register of Legal Persons (hereinafter RNPC), and Article 32 of this diploma determines in paragraph 5 that

When, for any reason, an individual associated or partner whose name appears in the firm or name of a legal person ceases to be associated or a partner, such firm or name must be changed within one year, unless the withdrawing associate or partner, or the heirs of the deceased, consent in writing to the continuation of the same firm or name.

It further states Article 60, under the heading "Loss of the right to use firms and denominations due to violation of the principles of truth and novelty," that both the RNPC and the registration services designated by the order of the president of the Institute of Registries and Notary Services, I.P.

must declare the loss of the right to use firms or denominations when it is found that the principles enshrined in Articles 32 and 33 have been violated

Although the forfeiture declaration proceeding under review suggests the absence of the applicant's consent for the continued use of his name in the corporate name corresponding to the holder - MALO CLINIC S.A. - and since the INPI does not have the competence to assess corporate names and the loss of the right to use it by the holder has not been declared by the

³⁴ Decree-Law No. 129/98, of May 13, which establishes the legal regime of the National Register of Collective Persons, published in the Official Gazette No. 110/1998, Series I-A of 13.05.1998.

ep 45
P45

RNPC, this Institute is not in a position to consider the said corporate name as non-compliant with current legal provisions.

Hence, the INPI cannot *per se* use the applicant's argument regarding the notification to the holder (points 28 to 35 of the application and docs. 14 and 15 attached to the application) to refrain from *continuing to use his name "MALO" in any trademark and/or firm*, as such use is *conditioned on its integration into the respective capital and management structure of the clinic* and informing patients of the termination of its collaboration with him (with the applicant).

In conclusion, according to the administrative reasoning *supra* developed, the INPI estimates that the applicant did not succeed in proving the deceptive use of the expiring mark, which, if it existed, would dictate the declaration of its forfeiture under Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI.

III.

The decision regarding the application for declaration of forfeiture

In light of the above, the rejection of the applicant's claim is proposed, and consequently, the maintenance of the registration of the national trade mark no. 554107 - IMAGE - as the deceptive use of the expiring mark foreseen in Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI has not been proven.

Nation Institute of Industrial Property, January 25, 2024

For higher consideration,

The senior technical specialist

Digital Signature

IMAGE

EP46
#46

A tradutora,

Catarina Mendes Pereira.

ep 47
#27



ORDEM DOS ADVOGADOS

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03

Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

Dr.(a) Inês de Oliveira Pereira

CÉDULA PROFISSIONAL: 64463L

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Certificação de traduções de documentos

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Catarina Mendes Pereira

Cartão de Cidadão n.º 144039060ZX3

OBSERVAÇÕES

Certificação da tradução para língua inglesa do documento anexo redigido em língua portuguesa realizada por Catarina Mendes Pereira.

EXECUTADO A: 2024-02-02 16:59

REGISTADO A: 2024-02-02 17:02

COM O N.º: 64463L/117

Poderá consultar este registo em <http://oa.pt/atos>
usando o código 45259762-782394



Translation Certificate

Inês de Oliveira Pereira, attorney, bearer of professional license no. 64463L, of the Lisbon District Council of the Portuguese Bar Association, with professional domicile in Praça de Londres, no. 9, 2nd Left, 1000-192 Lisbon, certifies that Catarina Mendes Pereira, trainee lawyer, bearer of professional license no. 48318L, with the same professional domicile, made the translation into English of the attached document written in Portuguese, which together with the translation is attached.

Lisbon, February 02, 2024

The Attorney At Law,



NIPC 516560867
Praça de Londres n.º 9, 2.º Esq., 1000-192 Lisboa
Tel. + 351 215 899 495. Fax: + 351 211 601 259
E-mail: geral@naadvogados.com

The Translator,

Catarina Mendes Pereira.

Registration no. 64463L/119, made on February 02, 2024, in the online register of the Portuguese Bar Association [Article 38 of Decree-Law No. 76-A/2006, of March 29, 2006; Ordinance No. 657-B/2006, of 29 June and Article 196.º, No. 2, of Law No. 145/2015, of 9 September].

Free service.

Exmo. Senhor Dr.
NUNO AURELIANO
PRAÇA DE LONDRES, N.º 9, 2.º ESQ.
1000- 192 LISBOA

Direção de Extinção de Direitos

Flef. DED/05/2024/2185481	MARCA NACIONAL n.º 555091	Data: 2024.01.25
---------------------------	------------------------------	------------------

Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo de MARCA NACIONAL n.º
555091 MALO CLINIC DENTAL CARE, 20 ANOS A INOVAR POR SI

Pelo presente ofício, fica V. Exa. notificado de que, sobre o pedido em epígrafe, foi proferido, em 2024.01.25, **despacho de indeferimento** (de que se junta cópia), que será, previsivelmente, publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 2024.01.30.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Com os melhores cumprimentos,

António Daniel Simas Santos

OP₂
D₂

DIREÇÃO DE EXTINÇÃO DE DIREITOS

Concordo e, nos termos propostos,
indefiro o pedido de declaração de
caducidade.

25.01.2024

**Rui
Solnado
da Cruz**

Digitally signed by Rui
Solnado da Cruz
DN: c=PT, title=Diretor/a,
o=Instituto Nacional da
Propriedade Industrial,
sn=Solnado da Cruz,
givenName=Rui, cn=Rui
Solnado da Cruz
Date: 2024.01.25 16:31:12 Z

Por subdelegação de competências
do Conselho Diretivo.

Rui Solnado da Cruz
Diretor

Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo da marca

nacional n.º 555091



PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE



Marca nacional n.º 555 091

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho*, apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.*, um pedido de declaração de caducidade, ao abrigo do disposto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da

Propriedade Industrial, da marca nacional n.º 555091 , por considerar que a mesma induz os consumidores em erro.

I.

Do histórico da marca

1. Do pedido de registo

Em 27.10.2015, MALÓ CLINIC S.A. (a seguir, titular), apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.* (doravante, INPI) o pedido de registo do sinal **MALOCLINIC**, a título de marca para assinalar os serviços:

«Cirurgia; consultas dentárias; odontologia cosmética; serviços de branqueamento de dentes; serviços de clínicas dentárias; serviços de higienistas orais; serviços de ortodontia»,

inseridos na classe 44, segundo a Classificação Internacional, de produtos e de serviços, do Acordo de Nice de 1957, entretanto revisto e modificado.

Ao pedido foi atribuído o n.º 555091, o qual foi objeto de publicação de páginas 96 do *Boletim da Propriedade Industrial* (a seguir, BPI) n.º 216/2015, de 04.11.2015, para apresentações de eventuais reclamações.

2. Do despacho de concessão

Em 25.01.2016, o INPI pronunciou-se no sentido da concessão da marca por considerar cumpridas todas as formalidades legais e inexistentes os motivos absolutos e relativos de recusa.

Do despacho de concessão, foi feita publicação a páginas 91 do BPI n.º 019/2016, de 28.01.2016, tendo a titular disso sido notificada¹.

II.

Do pedido de declaração de caducidade

1. Do pedido

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho* (a seguir, requerente) apresentou um pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional em apreço, no qual desenvolveu os seguintes argumentos:

- i) A titular era *uma sociedade de direito nacional* que prestava *cuidados médicos dentários* e a marca caducanda encontrava-se exposta na respetiva sede em Lisboa²;

¹ Notificação com a referência DM/05/2016/382403, datada de 25.01.2016.

- ii) Era um prestigiado cirurgião dentário, conhecido pelas suas técnicas e serviços inovadores, que, nos anos 90, tinha desenvolvido a técnica (...) «All-on-4» ou «All-on-Four» ou «All-in-Four», amplamente reconhecida como a melhor opção de tratamento para uma substituição total da arcada dentária e utilizava tecnologia patenteada que tinha inventado e desenvolvido³;
- iii) Tinha recebido várias distinções pelos seus serviços médicos e pelas suas qualidades empresariais de gestão e liderança⁴, dava palestras e [formava] profissionais de medicina dentária em todo o mundo;
- iv) O nome «MALO», como também era conhecido em Portugal e internacionalmente, era sobejamente conhecido por todos os pares (médicos dentistas), parceiros, pacientes e público em geral e era um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação a si⁵;
- v) Tinha registado várias marcas com o seu nome - «MALO» - a favor da titular, na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio e qualidade dos (...) serviços dentários que prestava;
- vi) A utilização das marcas com o nome «MALO» era conhecida dos consumidores e estava associada à sua pessoa, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária, pelo que continuava a atrair inúmeros doentes para a titular, devido à perceção de que os

² Para o demonstrar, juntou uma impressão correspondente à página de internet, acessível em

<https://www.maloclinics.com/introdução>, e as imagens correspondentes aos documentos 1, 2 e 3, respetivamente.



³ Para o demonstrar, juntou impressões do Wikipédia, intitulada «All-in-4», e dos resultados de pesquisa do nome «Paulo Malo» no Google Patents, que identificou como documentos 4 e 5, respetivamente.

⁴ Para o demonstrar, juntou diversas publicações, intituladas «Quem é Paulo Maló?», «Paulo Malo recebe Prémio FLorentiae Rubrum Lilium» e «Nobel Biocare awards Dr. Palo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept», do Jornal de Negócios, das Revistas Dentalpro e Saúde Oral e da Nobel Biocare e Dental Asia, respetivamente, que identificou como documentos 6 a 10.

⁵ Para o demonstrar, juntou declarações de terceiros, que identificou como documentos 11 a 13.

respetivos serviços (...) [estavam] relacionados consigo e com as suas técnicas reconhecidas;

vii) No seguimento da crise económico-financeira (...) em 2008, tinha sido forçado a dar de penhor ao Novo Banco, S.A., as suas ações representativas do capital social da titular. Acrescentava que, em 27.05.2019, após esta entidade bancária ter decidido executar o penhor sobre as referidas ações representativas e, posteriormente, tê-las vendido a um terceiro⁶, tinha deixado de ter qualquer participação, direta ou indireta, na titular e tinha sido destituído do cargo de administrador desta, apesar de ter continuado a exercer funções profissionais na mesma até setembro de 2019;

viii) No seguimento do contexto descrito no ponto **vii)** tinha comunicado à titular que esta **(1)** ficava proibida de continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma, uma vez que esse uso estava condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica, e **(2)** devia informar os utentes de que tinha terminado a sua colaboração com a sociedade comercial Malo Clinic. Contudo, a titular [persistia] na utilização do nome «MALO» nas suas marcas;

ix) Por duas ocasiões, em maio de 2020 e em novembro de 2022, tinha interpelado a titular para cessar a utilização do nome «MALO» nos sinais distintivos de comércio de que a mesma era proprietária⁷, sem sucesso;

x) A titular usava de forma fraudulenta - pelo uso de fotografias suas (do requerente) nomeadamente na clínica de Almada - a marca MALO CLINIC, para criar a convicção no mercado e nos utentes de que ainda [colaborava] com a mesma, ou de que os serviços (...) prestados sob o sinal caducando [continuavam] (...)

⁶ Designadamente a sociedade comercial Risus Value, S.A., detida pelo Fundo Atena II FCR, conforme precisou [ponto 24 do articulado].

⁷ Para o demonstrar, juntou uma carta com o assunto «Interpelação para alteração da firma 'Malo Clinic, S.A., assim como das firmas e/ou denominações das demais sociedades, em que figure a palavra 'Malo'», datada de 3 de maio de 2020, e outra com o assunto «Interpelação para alteração da firma Malo Clinic, S.A., das marcas e do logótipo que utilizam o meu nome (Malo), assim como para remoção dos nomes de domínio», datada de 10 de novembro de 2022, que identificou como **documentos 14 e 15**.

relacionados com a sua pessoalidade e com o prestígio e reputação das suas técnicas de medicina dentária, o que não era verdade;

xi) No final de 2019, tinha iniciado *uma colaboração com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda.*, com a qual tinha celebrado acordos para a prestação de serviços de consultoria e clínicos e para utilização de direitos de imagem e de marcas que empregassem o seu nome «MALO»⁸. Neste sentido, esclarecia que esta sociedade comercial tinha passado a utilizar, com o seu consentimento, as marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL», por si requeridas e posteriormente transferidas para a mesma;

xii) As marcas referidas em **(xi)** tinham e continuavam a ter *a intenção de criar no mercado e no público (...) a perceção, correta e eticamente exigível, de que colaborava (...) exclusivamente com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda.*, e com as clínicas dentárias parceiras da mesma;

xiii) A providência cautelar intentada pela titular contra si junto do *Tribunal da Propriedade Intelectual* (a seguir, TPI) - para impedir o uso de *marcas ou denominações «Malo Dental», «P Malo Dental Clinic», «Paulo Malo Dental», «Malo Dental International» ou outras similares (...)* - tinha sido indeferida e confirmada pelo *Tribunal da Relação de Lisboa* (a seguir, TRL)⁹, em cujo Acórdão se lia¹⁰:

«(...) 2. O requerido, Paulo Maló, licenciado em Medicina Dentária, reputado médico dentista, criador de vários produtos e técnicas inovadoras e internacionalmente reconhecido pelos seus pares, clientes e parceiros pelas suas qualidades profissionais e excelência do seu trabalho na medicina dentária, foi sócio fundador e sucessivamente gerente e presidente do conselho de administração da requerente entre a fundação em 16.03.1995 e 27.05.2019, sendo por ele que passava a decisão de todos os destinos da sociedade até então;

3. Enquanto seu fundador e sócio-gerente, o requerido registou a favor da Requerente os seguintes sinais distintivos, de que esta é titular, onde figura o

⁸ Para o demonstrar, juntou a respetiva autorização, que identificou como **documento 16**.

⁹ Para o demonstrar, juntou o Acórdão do *Tribunal da Relação de Lisboa*, de 22 de novembro de 2022, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, que identificou como **documento 17**.

¹⁰ *Cfr.* páginas 79, 86 e 113, do Acórdão do TRL, *cit.*, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

nome do requerido "MALO" a fim de associar a atividade da requerente à já então conhecida figura do requerido e à qualidade dos serviços clínicos por si prestados (...);

8. A marca MALO CLINIC é conhecida dos consumidores de serviços de cuidados dentários;

(...)

74. O nome 'MALO' do requerido atraiu muitos clientes para a Requerente, fazendo sentido usá-lo para identificar os serviços prestados na área da medicina dentária.;

75. O que distinguia as clínicas e marcas MALO CLINIC eram as técnicas inovadoras do requerido e a reputação e notoriedade deste;

76. A reputação da marca "Malo Clinic" estava associada ao requerido Paulo Malo, que deu o nome à clínica;

77. Pacientes deixaram a requerente após a saída do requerido, porque queriam ser tratados por este;

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele.

(...)

Mais se lia¹¹:

Aliás, a instâncias dos Ilustres Mandatários dos Recorridos, a presente testemunha foi deveras impressiva quanto ao prestígio e excelente competência técnica do Requerido Dr. Paulo Malo.

Assim referiu:

"É um excelente cirurgião. Provavelmente o médico dentista português mais conhecido no estrangeiro". Com esta passagem julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia.

Aliás, vai mais longe nesse domínio. Afirmou ainda que: "Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)". Acrescentou ainda: "Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo".

Este depoimento, em conjugação com os demais aludidos na fundamentação deste facto indiciariamente provado, caminham, de forma cristalina (tendo ainda presentes as regras da experiência nesta matéria), para a redação que ficou plasmada na sentença. Isto é, não colhe, de forma alguma, a pretendida alteração da redação apontada pela requerente.

Atente-se ainda no depoimento testemunhal prestado pela testemunha (...) (inquirida por meio de teleconferência desde o Tribunal de Matosinhos). Trata-se de médica dentista que já trabalhou para a aqui Requerente e ainda para o Requerido Paulo Malo.

¹¹ Cfr. páginas 138 a 140, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

Assim, referiu que muitas pessoas (clientes/pacientes) procuravam os serviços da Requerente com o propósito de serem tratadas pelo dr. Paulo Malo.

Acentuou ser este: "Um excelente profissional. De uma qualidade técnica excepcional. Associa o Dr. Paulo Malo a uma grande notoriedade".

Estas afirmações feitas pela dita testemunha são absolutamente esclarecedoras quanto ao elevado prestígio do referido Recorrido e da sua competência técnica.

Daqui se indicia, o que é corroborado pela conjugação das apontadas testemunhas e do teor do doc. 4 em causa, que faz todo o sentido, à luz da livre apreciação da prova pelo julgador da 1ª instância e das regras da experiência (com esta prova produzida), o segmento inicial fixado para o ponto 3 dos factos indiciariamente provados.

Aliás, a referida testemunha (...) foi mesmo impressiva ao afirmar, "De certa forma, o nome Malo Clinic associa ao nome Dr. Paulo Malo". Reforçou ainda do seguinte modo: "na altura em que eu entrei era muito importante. Quem ia à Clínica ia por causa do nome do Dr. Paulo Malo."

Esta prova, salvo o devido respeito, é concludente no sentido da confirmação da redação fixada pelo tribunal recorrido. E, ao invés, da falta de razão da alteração da redação proposta pela Recorrente.

No que tange ao depoimento da testemunha (...), advogado de profissão que presta serviços nessa área para a Recorrente desde o início da sua constituição, também não leva à pretendida redação.

Antes de mais, urge apreciar este depoimento de forma conjugada com os demais e sendo certo que o mesmo acentuou que o Recorrido Paulo Malo "é uma pessoa muito reputada" e que foi durante muitos anos pessoa da sua confiança. Reforçou ainda: "No período que lá estive, a marca cresceu muito à volta do Dr. Paulo Malo"» [sublinhado do requerente].

(...)

Por fim, lia-se¹²:

"Impressivo quanto a este facto também foi o depoimento da testemunha (...), professor de alemão, que é paciente do requerido Paulo Malo e que retratou, de forma objetiva, que em contacto com os serviços da Requerente acentuou que apenas pretendia avançar com o seu tratamento (que envolvia cirurgia) caso fosse prestado pelo requerido e por mais nenhum outro médico dentista; apesar da resposta no sentido de haver outros médicos na Requerente, o mesmo reafirmou que apenas queria ser atendido pelo aqui requerido Paulo Malo.

Também o depoimento prestado pela testemunha (...), médico dentista que chegou a prestar serviços na Requerente de julho de 2016 a fevereiro de 2021, referiu, de forma segura e coerente, que muitos pacientes, depois da saída do referido requerido, perderam a confiança na aqui Requerente e que outros até

¹² Cfr. páginas 157 a 159, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 83/21.2YHLSB.L1.

chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente.” [sublinhado do requerente].

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele.”

O Sr. Juiz recorrido fundou a sua convicção quanto a este facto nos depoimentos das testemunhas (...). Com efeito, essas testemunhas afirmaram tal facticidade, sendo que a testemunha (...) referiu expressamente que na Clínica da Requerente em Almada, 2ª montra por montra por dentro com vinil com fotos do Dr. Paulo Maló ainda se mantiveram durante muito tempo”.

(...) Neste particular, não se pode olvidar (...) o decisivo contributo do requerido Paulo Malo para o prestígio de que goza a Requerente no sector económico em causa – ao nível da medicina dentária e de clínica dessa natureza.

É caso para afirmar, sem tibiezas, que a “cara da Malo Clinic” é a “cara do Dr. Paulo Malo”.» [sublinhado do requerente].

(...);

xiv) Reiterava a utilização do nome «MALO» e, por conseguinte, que a marca caducanda [estava] indissoluvelmente ligada ao seu prestígio, reputação, competência e inovação nos serviços de medicina dentária que prestava, pelo que as qualidades dos serviços de medicina dentária associados à denominação «MALO», na percepção do público, não [podiam] ser estabelecidas em relação à marca em apreço, uma vez que a sua colaboração com a sociedade comercial que a explorava tinha terminado em setembro de 2019. Pelo contrário, realçava que as referidas qualidades associadas à denominação «MALO» estavam relacionados com a atividade e marcas da sociedade comercial Prosperity Tower, Lda;

xv) A marca caducanda [transmitia] uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela Malo Clinic [estavam] ligados a si e aos seus serviços, pelo que a utilização desta marca [induzia] o público em erro, relativamente à qualidade dos serviços, na medida em que influenciava os consumidores a adquirir serviços de medicina dentária que [ostentavam] a marca MALO, imaginando que [estava], de alguma forma, envolvido

nesses serviços, o que se traduzia na existência de um logro efetivo ou num risco suficientemente grave de logro [pontos 60 a 68]¹³;

xvi) A titular não podia garantir a qualidade dos serviços de medicina dentária, uma vez que já não colaborava com a mesma.

Em suma, concluía que devia ser declarada a caducidade da marca em crise por suscetibilidade de indução do público em erro, nos termos do artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial (a seguir, CPI).

Em 03.07.2023, o INPI procurou notificar¹⁴ o pedido de declaração de caducidade à titular, na pessoa da sua mandatária - à altura, Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido - para efeitos do disposto no artigo 269.º, n.º 3 do CPI;

¹³ E recordou o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 30 de março de 2006, Emanuel, processo C-259/04, EU:C:2006:215, pontos 46 a 49, nos quais se lê:

«46. No entanto, tratando-se de uma marca que corresponde ao nome de uma pessoa, o motivo de ordem pública que justifica a proibição decretada pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 de registar uma marca suscetível de enganar o público, ou seja, a proteção do consumidor, deve levar a questionar o risco de confusão que essa marca pode gerar no espírito de um consumidor médio, designadamente quando a pessoa cujo nome corresponde à marca personificava originariamente os produtos com essa marca.

47. No entanto, os casos de recusa de registo referidos no artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 pressupõem que se possa considerar provada a existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor (acórdão de 4 de Março de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Colect., p. I-1301, n.º 41).

48. No caso vertente, embora um consumidor médio possa ser influenciado no seu ato de compra de uma peça de vestuário com a marca «ELIZABETH EMANUEL» imaginando que a recorrente no processo principal participou na criação dessa peça de vestuário, as características e as qualidades da referida peça de vestuário continuam a ser garantidas pela empresa titular da marca.

49. Consequentemente, não se pode considerar que a denominação Elisabeth Emanuel seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência da mercadoria que designa.».

¹⁴ Notificação com a referência DED/05/2023/2139266, enviada sob a forma registada com aviso de receção, como indicado a seguir:

ef12
JP12

no entanto, a notificação foi devolvida. Em 17.07.2023, o INPI repetiu a referida notificação¹⁵ tendo, em consequência, sido informado pela ilustre mandatária de que já não representava a titular e desconhecia quem seria o atual mandatário, conforme consta no campo 4 - «COMENTÁRIOS ADICIONAIS» - do requerimento n.º 20232005176412¹⁶, datado de 21.07.2023, a seguir reproduzido:

4	COMENTÁRIOS ADICIONAIS
A Requerente já não é mandatária do titular desta marca	

Contudo, e não obstante o aparente insucesso da notificação do pedido de declaração de caducidade à titular, é inegável que a mesma, em 02.08.2023, e fazendo-se representar por *Nuno Aureliano*, tomou a iniciativa de responder a este pedido, pelo que estima o INPI que a titular exerceu o direito ao contraditório que o artigo 269.º, n.º 3 do CPI lhe reconhece.

2. Da resposta ao pedido

Em 02.08.2023, a titular apresentou uma resposta ao pedido de declaração de caducidade, na qual desenvolveu os seguintes argumentos¹⁷:



¹⁵ Notificação com a referência DED/05/2023/2142585.

¹⁶ Correspondente ao «Pedido de alteração: remover mandatário», conforme se observa no campo 5.

¹⁷ Nota do INPI: este Instituto limita-se a expor na presente Decisão os argumentos da titular pertinentes em sede do fundamento que assiste ao presente pedido de declaração de caducidade, ou seja, ao eventual uso enganoso da marca caducanda.

- a) Era titular de um logótipo¹⁸, oito marcas nacionais¹⁹, oito marcas da União Europeia²⁰ e de quatro nomes de domínios de internet²¹;
- b) A marca caducanda encontrava-se exposta no edifício sede e nas portas e monstras das clínicas sitas em Leiria e Faro e era usada nas pastas institucionais, cartões de marcação de consultas e envelopes que utilizava nas suas clínicas, campanhas de *marketing*, num catálogo de Pontos de Farmácias Portuguesas e num cartaz exterior em Leiria. A nível interno, no âmbito do reposicionamento e evolução da marca caducanda, tinham sido desenvolvidas *Normas de Utilização da Marca*, tendo o *rebranding* sido objeto de artigos publicados;
- c) O requerente não tinha legitimidade para apresentar o presente pedido de declaração de caducidade, uma vez que, por sentença proferida pelo Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, tinha sido *declarado Insolvente*, situação que tinha sido objeto de mediatismo público, nomeadamente através de publicações no *Jornal «Negócios»*. Nesse sentido, requeria que o INPI não apreciasse o referido pedido [pontos 34 a 38 e 377 a 386];
- d) O pedido de declaração de caducidade carecia de fundamento, na medida em que apresentava *uma versão inverídica da factualidade jurídica relevante* e desvirtuava a doutrina²² e a jurisprudência²³, na parte em que referia



¹⁸ Logótipo n.º 28812 Clínica Maló.

¹⁹ Marcas Nacionais n.ºs 427163 MALOCLINIC, 455628 MALOCLINIC, 465629 MALOCLINIC HEALTH & WELLNESS, 465630 maloclinic & spa, 553968 «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», 554107 MALO SMILES, 555091 MALOCLINIC e 55624 MALOCLINIC SENSES.

²⁰ Marcas da União Europeia n.ºs 004577607 «Clínica Maló, Lda», 006699599 MALOCLINIC, 007029051 MALOCLINIC HEALTH & WELLNESS, 007030489 MALOCLINIC, 00704859 MALOCLINIC, 007091994 MALOCLINIC, 007092117 MALOCLINIC HEALTH GROUP e 015545932 «MALOCLINIC REHABILITATION PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE».

²¹ Maloclinics.com, maloceramics.com, maloeeducation.com e malogroup.com.

²² Nomeadamente Pedro Sousa e Silva ao referir *deve usar-se com prudência*: “o titular de uma marca que corresponde ao nome e apelido do criador e primeiro fabricante dos produtos que ostentem essa marca não pode, devido unicamente a esta particularidade, ser privado dos seus direitos com o fundamento de que a referida marca induz o público em erro, quando esse titular adquiriu legalmente, no

ser falso que o sinal caducando transmitia que a sua atividade se [encontrava] ligada ao requerente [pontos 1, 390 a 395 e 402];

e) Refutava os argumentos que o requerente detinha patentes ou que tinha inventado um qualquer processo e que era um empreendedor de sucesso; pelo contrário, realçava que era um simples insolvente;

f) Era surrealista o requerente alegar que (f.1) o nome MALO (...) [era] um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação pessoal do Dr. Paulo Malo, (f.2) até setembro de 2019, a utilização das marcas e outros sinais distintivos de comércio (...) com o nome MALO pela Malo Clinic [estava] sempre associado ao Dr. Paulo Malo, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária e (f.3) a utilização do nome MALO nos sinais distintivos da Malo Clinic (...) [tinha atraído] e [continuava] a atrair inúmeros doentes para a Malo Clinic devido à perceção de que os respetivos serviços de medicina dentária [estavam] relacionados com o Dr. Paulo Malo e com as suas técnicas reconhecidas [pontos 53 e 396];

g) Destacava um excerto de uma entrevista publicada na revista «Lux», de dezembro de 2010, na qual o requerente tinha mencionado que «A Maló Clinic não [tinha] nada a ver com o Paulo Maló. (...) isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...).» [pontos 54 e 55];

h) O requerente não era «um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência». Nesse sentido, juntava mensagem de correio eletrónico na qual um

âmbito de uma cessão, uma marca que consiste apenas no apelido do criador e todo o património criativo da empresa que fabrica os produtos que a ostentam in Sousa e Silva, (2020). *Direito Industrial* (2.ª Ed.). Coimbra: Almedina, p. 347.

²³ Designadamente o Acórdão do Tribunal Geral, de 14 de maio de 2009, Fiorucci/OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI), processo T-165/06, EU:T:2009:157, ponto 30, na parte em que se lia não se pode concluir da simples identidade entre uma marca e um patronímico que o público em causa pensará que a pessoa cujo patronímico constitui a marca desenhou os produtos que ostentam essa marca"; "a utilização de marcas constituídas por um patronímico é uma prática difundida em todos os sectores comerciais, e o público em causa sabe bem que por detrás de cada marca patronímica não se esconde obrigatoriamente um estilista com o mesmo nome.

utente do requerente criticava o serviço o próprio lhe tinha prestado [pontos 307 a 310];

i) O contributo do requerente no desempenho das funções da *Malo Clinic* não era minimamente significativo nem representativo da globalidade dos serviços prestados e a sua atividade comercial nunca [tinha dependido] dos serviços (...) prestados pelo requerente. Acrescentava que mantinha os níveis de faturação após o afastamento (...) do requerente da administração [pontos 223 a 227 e 229 a 306];

j) Desde a cessação de funções (administrativa/executivas e profissionais) do requerente na sociedade comercial que lhe correspondia (à titular), em setembro de 2019, continuava a garantir as características e a qualidade dos serviços prestados nas suas clínicas, o que era reconhecido por médicos dentistas, parceiros, pacientes e público em geral, e a promover cursos nacionais e internacionais, a participar em congressos e a escrever artigos científicos relacionados com a medicina dentária. Publicitava todos os cursos e palestras que [promovia] através redes sociais, nomeadamente nas páginas das redes sociais do Instagram «malocliniceducation» e do LinkedIn «MALO CLINIC Research, Development and Education», e realçava a inexistência da contribuição para a formação médica em geral e o envolvimento do requerente naquelas atividades, incluindo na redação dos artigos científicos elaborados entre 2019 e 2023 [pontos 313 a 316 e 340 a 356];

k) Possuía reputação empresarial própria, publicidade e marketing autónomos, receitas que [demonstravam] o ínfimo contributo do requerente na sua atividade comercial, (...) reconhecimento de clientela própria e atividade científica exclusivamente desenvolvida pelos seus colaboradores. Acrescentava não ter interesse em ser associada com um Insolvente (o requerente), uma vez que era embaraçoso para a sua reputação empresarial [pontos 339, 52 e 397 a 399];

l) Sobre a decisão proferida pelo TPI, e confirmada pelo TRL²⁴, no âmbito do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, destacava que o registo ou uso das marcas

²⁴ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, cit.

e de outros sinais distintivos de comércio pelo requerente e terceiros não tinha sido objeto de apreciação por esses Tribunais, os quais apenas se tinham pronunciado sobre a *prática de concorrência desleal (...)*. Neste sentido, realçava que as decisões proferidas no âmbito do referido procedimento cautelar eram irrelevantes para a presente situação jurídica [pontos 186 a 188];

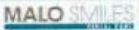
m) A sociedade comercial *Prosperity Towers, Lda.*, [era] um veículo através do qual o requerente [recebia] rendimentos e [licenciava] as suas marcas²⁵ a terceiros [ponto 107];

n) Em junho de 2021, tinha requerido a invalidade das marcas da União Europeia do requerente com fundamento na má-fé e na confundibilidade com marca anterior, da sua titularidade. Em 01.02.2023, a Divisão de Anulação/Cancelamento do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (a seguir, EUIPO) tinha deferido os pedidos de invalidade das marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL»; sobre a marca da união europeia n.º 016505661 «PMalo Dental Clinic» ainda não tinha sido proferida decisão [pontos 138, 140, 154, 156, 169 e 170];

o) O presente pedido de declaração de caducidade inseria-se numa estratégia processual e procedimental, paralela à apresentação de outros pedidos idênticos noutros registos nacionais da sua titularidade²⁶ e de contestação em ações judiciais pendentes no TPI;

p) Em 28.06.2023, tinha intentado uma nova ação judicial contra as sociedades comerciais *Mdic Dental Clinic, Lda.*, e *Ramirez Fernandes – Medicina Dentária e Reabilitação, Lda.*, para cessação do uso ilegal da

²⁵ Marcas da União Europeias n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL».

²⁶ Logótipo 28812  e Marcas Nacionais n.ºs 427163 , 465628 , 465629 , 465630 , 553968 «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», 554107  e 556246 

denominação «Malo Dental»; esta ação judicial corria termos no TPI, sob o n.º de processo 147/23.5YHLSB, tendo estas sociedades comerciais contestado com fundamento na impugnação de todos os sinais distintivos da sua titularidade [pontos 118 a 120 e 189 a 192];

q) A pretensão do requerente *de um exclusivo sobre o nome «MALO»* era questionável e, para o fundamentar, mencionava outros registos²⁷ nos quais constavam o elemento verbal «MALO». Acrescentava que, aquando do registo do sinal caducando, o requerente tinha autorizado o uso do nome MALO e que *não era juridicamente admissível a supressão (...) do respetivo consentimento*, situação que se traduziria em *abuso de Direito* [pontos 406 a 418];

r) *A marca caducanda era conhecida pelos consumidores de serviços de cuidados dentários e era reconhecida como marca de prestígio, ou, pelo menos, enquanto marca notória* e, para o fundamentar, juntava documentos que demonstravam o reconhecimento da sua atividade comercial e das suas marcas [pontos 219 e 318 a 339].

Terminou, invocando que o pedido de declaração de caducidade não tinha fundamento, nem de facto, nem de Direito.

Da resposta ao pedido de declaração de caducidade, foi o respetivo requerente devidamente notificado²⁸.

²⁷ Designadamente a Marca Nacional n.º 398664 «MALÓ» e as marcas da União Europeia n.ºs

000108258 «MALO», 001193143 mallo e 003286036 MALÓ.

²⁸ Notificação com a referência DED/05/2023/2158609, datada de 26.09.2023, tendo sido posteriormente notificado da junção dos documentos, em falta, mencionados na resposta, pela notificação com a referência DED/05/2023/2176043, datada de 13.12.2023.

3. Da apreciação da matéria de facto e de direito

Depois de apresentados o histórico administrativo da marca nacional em apreço e os motivos de facto e de Direito que estiveram na base da apresentação do pedido de declaração da respetiva caducidade, é tempo de o INPI se pronunciar sobre o seu mérito.

Estima o INPI oportuno começar por recordar que a marca é um direito de propriedade industrial que, como determina o artigo 208.º do CPI, consiste num sinal usado para distinguir produtos e/ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Com o registo, o *titular* adquire o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e/ou serviços a que se destina (*conteúdo positivo* que resulta do artigo 210.º, n.º 1 do CPI) e, simultaneamente, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de a usar em produtos e/ou serviços idênticos ou afins aos por si oferecidos e/ou prestados, respetivamente, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor (*conteúdo negativo* – artigo 249.º do mesmo diploma)²⁹.

Para o que interessa no presente pedido de declaração de caducidade, sublinha o INPI que o CPI acolhe, no artigo 268.º, n.º 2, alínea b), o uso enganoso da marca, por facto superveniente, como fundamento para essa declaração, ou seja, como consequência do uso enganoso que o titular, ou o terceiro com o seu consentimento, faz da mesma.

Está aqui em causa o *princípio da verdade* da marca que tanto assiste ao seu registo, uma vez que o perfil enganoso da marca é um fundamento para o indeferimento do seu registo, como ao seu uso posterior, ao servir de fundamento para a declaração da sua caducidade. Com efeito, nos termos

²⁹ Cfr. Couto Gonçalves, L. (2008). “Uso da Marca”. *Direito Industrial* [Vol. V]. Coimbra: Edições Almedina, p. 371-372.

deste princípio, acolhido no artigo 231.º, n.º 3, alínea d) do CPI, as marcas não podem ser constituídas por sinais suscetíveis de induzir o público em erro sobre as características dos produtos e/ou serviços que assinalam. E acredita o INPI que embora o legislador da propriedade industrial tenha precisado, no 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI, a indução do público em erro sobre a *natureza, qualidade e origem geográfica* dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca, ao usar o vocábulo *nomeadamente* antes desta precisão, acolheu outras situações de uso enganoso como, refere-o a doutrina³⁰, a respetiva *autoria*, entenda-se proveniência empresarial.

Para o fundamento do uso enganoso operar como causa de declaração de caducidade da marca é necessário que o requerente do pedido de declaração de caducidade faça prova segura de que há efetivamente um uso enganoso da mesma³¹.

Ora, tendo presente que nos termos do citado artigo 208.º do CPI uma *marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais (...) desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas*

e que, no presente caso, a marca caducanda -  - reproduz, com exatidão, no respetivo sinal a sua fonte empresarial - MALÓ CLINIC S.A. - estima o INPI que, em rigor, desempenha a função distintiva que de si é esperada, pelo que acredita que não se está perante um uso enganoso da mesma. Com efeito, quando confrontado com os serviços de «*cirurgia; consultas dentárias; odontologia cosmética; serviços de branqueamento de dentes; serviços de clínicas dentárias; serviços de higienistas orais; serviços de ortodontia*» assinalados

por , o respetivo utilizador apreende, com segurança, que os

³⁰ Sousa e Silva, P., *Op. Cit.*, p. 347.

mesmos são prestados por uma *Clinica* denominada *Malo*, o que, em rigor, corresponde à verdade; a marca respeita, assim, na sua plenitude o referido princípio da verdade.

Note-se que o INPI não despreza a contribuição do requerente para o conhecimento do nome *Malo* na prestação de serviços de «*cirurgia; consultas dentárias; odontologia cosmética; serviços de branqueamento de dentes; serviços de clínicas dentárias; serviços de higienistas orais; serviços de ortodontia*», jurisprudencialmente reconhecida como se lê no Acórdão, já referido, do TRL³², que se reproduz na parte relevante

julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia

nem desvenera que a constituição da titular tenha sido inspirada nesse nome por referi-lo expressamente, como também sublinhou o órgão judicial

“Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)”. Acrescentou ainda: “Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo”.

Não obstante, não pode este *Instituto* deixar de reconhecer a existência jurídica de uma denominação social - MALO CLINIC S.A. – que corresponde à titular da marca caducanda, na qual figura aquele nome, nem que é a mesma quem presta *ab initio* os serviços assinalados por esta marca.

Foi o próprio requerente quem registou, conforme afirmou [ponto 17 do pedido], a favor da titular, várias marcas com o seu nome - «MALO» - na

³¹ Acórdão do, atual, *Tribunal de Justiça da União Europeia*, de 4 de março de 1999, *Consortio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, processo C-87/97, EU:C:1999:115, ponto 41.

³² Acórdão do *Tribunal da Relação de Lisboa*, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, *cit.*

qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio. Mais reconheceu que a marca caducanda transmite uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela titular, estão ligados a si mesmo [pontos 60 a 68 do pedido]; contudo, a posição do requerente não se mostra propriamente indubitável uma vez que por ocasião de uma entrevista publicada na revista «Lux», em dezembro de 2010, afirmou que

«A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...).»

como a titular provou com segurança [pontos 54 e 55 da resposta e **doc. 10** junto à resposta] e o INPI ora recupera:

Lux – Atualmente, o nome Paulo Maló é quase uma marca!

P.M. – A clínica é uma marca reconhecida internacionalmente. A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente, isso está dissociado. O nome Maló

é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria. Neste grupo, em todo o mundo, trabalham mais de duas mil pessoas. Na área de saúde, a Maló Clinic é a empresa portuguesa mais conhecida no planeta. Não há nenhum dentista no mundo que não nos conheça. Pode dizer mal ou bem, mas conhece ou, pelo menos, já ouviu falar.

Assim, e não obstante esta divergência da posição do requerente, certo é que o propósito com que a marca caducanda foi registada - assinalar serviços de «cirurgia; consultas dentárias; odontologia cosmética; serviços de branqueamento de dentes; serviços de clínicas dentárias; serviços de higienistas orais; serviços de ortodontia» prestados pela titular - manteve-se inalterado durante o seu uso. E na perspetiva administrativa que ora defende, não se sente o INPI

melindrado pela parte do referido Acórdão do TRL, em que se lê, por ocasião da redação dos depoimentos das testemunhas, que

muitos pacientes, depois da saída do referido requerido [ora requerente], perderam a confiança na aqui Requerente [ora titular] e que outros até chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente [ora titular].

Com efeito, estima este *Instituto* que a eventual perda de confiança dos utilizadores nos serviços prestados pela titular não traduz propriamente uma perda efetiva da qualidade dessa prestação em comparação com a prestada enquanto o requerente a integrou, não obstante o argumento deste em sentido contrário [ponto 67 do pedido]. Vai assim o INPI ao encontro da jurisprudência³³ que já se pronunciou no sentido de não obstante um consumidor médio poder ser influenciado no ato de compra de um produto com a marca que o assinala (que exibe um nome no sinal) imaginando que o indivíduo a quem pertence o nome tenha participado na criação desse produto, nada impede que as características e as qualidades desse produto continuem a ser garantidas pela empresa titular da marca; nestes casos não pode considerar-se que o sinal em causa seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência do produto que assinala.

No contexto fatural que fundamenta o pedido em apreço, acredita o INPI que enquanto a situação jurídica da denominação social correspondente à titular existir e a sua qualidade de proprietária da marca caducanda, não poderá concluir haver um uso enganoso desta marca pelo simples facto de o requerente ter deixado de integrar o respetivo corpo societário em 27.05.2019, e de ter deixado de exercer funções profissionais ao serviço da mesma em setembro desse ano [pontos 25 a 27 do pedido].

Ainda a propósito da denominação social que corresponde à titular, faz o INPI notar que o Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do registo de firmas e denominações*³⁴, dispõe no seu artigo 1.º que a sua atribuição é da responsabilidade do *Registo Nacional de Pessoas Coletivas* (a seguir RNPC), sendo que o artigo 32.º deste diploma determina no seu n.º 5 que

Quando, por qualquer causa, deixar de ser associado ou sócio pessoa singular cujo nome figure na firma ou denominação de pessoa coletiva, deve tal firma ou denominação ser alterada no prazo de um ano, a não ser que o associado ou sócio que se retire ou os herdeiros do que falecer consentam por escrito na continuação da mesma firma ou denominação.

Mais dispõe no seu artigo 60.º, sob a epígrafe «*Perda do direito ao uso de firmas e denominações por violação dos princípios da verdade e novidade*», que tanto o RNPC como os serviços de registo designados em despacho do presidente do Instituto dos Registos e Notariado, I.P.

deve declarar a perda do direito ao uso de firmas ou denominações quando se verificar terem sido violados os princípios consagrados nos artigos 32.º e 33.º

E embora o processo de declaração de caducidade em análise sugira a inexistência do consentimento do requerente à permanência do seu nome na denominação social que corresponde à titular - MALO CLINIC S.A. -, não tendo o INPI competência para avaliar da legalidade das denominações sociais e não tendo sido declarada pelo RNPC a perda do direito ao uso da mesma pela

³³ Por analogia, o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, Emanuel, cit., pontos 48 e 49.

³⁴ Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Coletivas*, publicado no Diário da República n.º 110/1998, Série I-A de 13.05.1998.

titular, não está este *Instituto* em posição de considerar a referida denominação social desconforme às disposições legais vigentes.

Daqui decorre que o INPI não pode aproveitar *per se* o argumento do requerente relativo à interpelação da titular [pontos 28 a 35 do pedido e docs. 14 e 15 anexados ao pedido] para se abster de *continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma*, por esse uso estar *condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica*, e informar os utentes do *terminus* da sua colaboração consigo (com o requerente).

Em conclusão, de acordo com o raciocínio administrativo *supra* desenvolvido, estima o INPI que o requerente não teve êxito em provar o uso enganoso da marca caducanda que, a existir, ditaria a declaração da sua caducidade com fundamento no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

III.

Da decisão sobre o pedido de declaração de caducidade

Do exposto, é proposto o **indeferimento** da pretensão do *requerente* e, consequentemente, a **manutenção da vigência do registo da marca**

nacional n.º 555091



, por não se ter por provado o uso enganoso da marca caducanda previsto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 25 de janeiro de 2024.

À consideração superior,

O Técnico Superior

Assinado por: **ANTÓNIO DANIEL SIMAS DOS SANTOS**
Num. de identificação: 13383786
Data: 2024.01.25 16:26:04+00'00'

LOGO

National Institute
of Industrial Property

925
P25

Most Excellent Sir

NUNO AURELIANO

PRAÇA DE LONDRES, N.º 9, 2.º ESQ.

1000-192 LISBOA

Direction of Extinction of Rights

Ref. DED/05/2024/2185481	NATIONAL TRADEMARK no 555091	Date: 2024.01.25
--------------------------	------------------------------	------------------

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Trademark Registration no. 555091 MALO CLINIC DENTAL CARE, 20 ANOS A INOVAR POR SI

By means of this letter, Your Excellency is hereby notified that, regarding the aforementioned application, a rejection order was issued on 2024.01.25 (a copy of which is attached), and it is expected to be published in the Industrial Property Bulletin on 2024.01.30.

National Institute of Industrial Property

Best regards,

António Daniel Simas Santos

Campo das Cebolas – 1149-035 Lisboa, Portugal

Tel.: +351 21 881 81 00 | Fax: +351 21 887 87 17

Customer Service Line INPI: +351 21 881 81 88 | E-mail: servico_publico@inpi.pt

M0645.03

Website: <https://inpi.justica.gov.pt>

LOGO

National Institute
of Industrial Property

CP26

IPB6

DIRECTION OF EXTINCTION OF RIGHTS

I agree and, in the terms proposed, I **deny** the
application for a declaration of forfeiture.

25.01.2024

Digital signature

Under delegated authority from the Board of
Directors.

Rui Sc nado da Cruz

Director

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Trademark Registration no. 555091 LOGO

APPLICATION FOR DECLARATION OF FORFEITURE

LOGO

National trademark no 555091

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P., an application for a declaration of forfeiture, pursuant to the provisions of Article 268, no. 2, subparagraph b), of the Industrial Property Code, regarding the national trademark no. 555091 LOGO, on the grounds that it is deemed misleading to consumers.

I.**Regarding the trademark's history****1. Regarding the application for registration**

On 27.10.2015 MALÓ CLINIC, LDA. (thereinafter, holder) submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P. (hereinafter referred to as INPI) the registration application for the sign LOGO, as a trademark, to distinguish the services:

"surgery; dental consultations; cosmetic dentistry; teeth whitening services; dental clinics services; oral hygienist services; orthodontic services",

inserted in Classes 44 according to the International Classification of Goods and Services of the Nice Agreement of 1957, subsequently revised and modified.

The application was assigned the number 555091, which was published on page 96 of the Industrial Property Bulletin (hereinafter, BPI) no. 216/2015, of 04.11.2015, for the submission of any claims.

2. Regarding the granting order

On 25.01.2016, the INPI expressed a favourable decision towards granting the trademark, as it considered all legal formalities fulfilled and the absence of absolute and relative grounds for refusal.

Regarding the granting order, publication was made on page 91 of the BPI no. 019/2016, of 28.01.2016, having the holder been notified of it at the time¹.

II.

Regarding the declaration of forfeiture

1. Regarding the application

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho (hereinafter, the applicant) submitted an application for the declaration of forfeiture of the national trademark registration in question, in which he developed the following arguments:

- i) The holder was a national legal entity providing dental medical care, and the expiring trademark was displayed at its headquarters in Lisbon²;
- ii) He was a prestigious dental surgeon, renowned for his innovative techniques and services, that in the 90s, developed the "All-on-4" or "All-on-Four" technique, widely recognized as the best treatment option for total replacement of the dental arch and he utilized patented technology that he had invented and developed³;

¹ Notification with the reference DM/05/2016/382403, dated 25.01.2016.

² To demonstrate it, he attached a printout corresponding to the internet page, accessible at <https://www.maloclinics.com/introdução>, and the images IMAGE and IMAC E, corresponding to documents 1, 2 and 3, respectively.

³ To demonstrate this, he attached a printout of *Wikipedia*, titled "All-in-4" and the search results for Paulo Malo on *Google Patents*, identified as documents 4 and 5, respectively.

- iii) He received several accolades for his medical services and his qualities in business management and leadership ⁴. He delivered lectures and trained dental professionals worldwide;
- iv) The name "MALO," as he was also known in Portugal and internationally, was widely recognized by peers (dentists), partners, patients, and the general public, and it was a symbol of excellence in dental care for being unequivocal associated to him ⁵;
- v) He had registered various trademarks with his name - "MALO" - in favour of the holder, as its shareholder and director/administrator, with the purpose to inform the public that the dental services provided by the holder were associated with his person, name, and image, considering his prestige and the quality of dental services he offered;
- vi) The use of the trademarks with the name "MALO" was known to consumers and was linked to his person, prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, thus continuing to attract numerous patients to the holder due to the perception that the respective services were related to him and to his recognized techniques;
- vii) Following the economic-financial crisis in 2008, he had been compelled to pledge to Novo Banco, S.A., his shares representing the share capital of the holder. He added that on 27.05.2019, after this banking institution decided to execute the pledge on the aforementioned representative shares and subsequently sold them to a third party ⁶, he no longer had any direct or indirect stake in the holder and he had also been removed from the position of administrator, although he continued to perform professional duties in there until September 2019.
- viii) In the context described in point **vii)**, he had notified the holder that **(1)** it was prohibited from continuing to use the name "MALO" in any trademark and/or business

⁴ To demonstrate this, he attached various publications titled "Who is Paulo Maló?"; "Paulo Malo receives the Florentiae Rubrum Lilium award" and "Nobel Biocare awards Dr. Paulo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept" from Journal "Negócios", Dentalpro and Saúde Oral Magazines, and Nobel Biocare and Dental Asia, respectively, identified as documents 6 to 10.

⁵ To demonstrate this, he attached various declarations, identified as documents 11 to 13.

⁶ Namely, the commercial company *Risus Value*, S.A. owned by the Atena II FCR Fund, as specified in paragraph 24 of the pleadings.

name, as such use was conditioned on his integration into the respective capital and clinical management structure, and (2) it should inform clients that his collaboration with the commercial entity Malo Clinic had ended. However, the holder persisted in using the name "MALO" in its trademarks.

- ix) On two occasions, in May 2020 and November 2022, he had urged the holder to cease using the name MALO in its distinctive trade signs ⁷, without success;
- x) The holder fraudulently used - through the use of his photographs (of the applicant), namely at the Almada clinic - *the sign MALO CLINIC, to create the impression in the market and among clients that he still collaborated with it, or that the services provided under the expiring sign continued to be associated with his person/image and the prestige and reputation of his dental medicine techniques*, which was untrue.
- xi) At the end of 2019, he had initiated a collaboration with the commercial entity Prosperity Tower, Lda., with which he had entered into agreements for the provision of consulting and clinical services, as well as the use of image rights and trademarks incorporating his name "MALO" ⁸. In this regard, he clarified that this commercial entity had started using, with his consent, the European Union trademarks No. 018110496 "MALO Dental International," 016505661 "PMalo Dental Clinic," and 018170602 "PAULO MALO DENTAL," which he had applied for and subsequently transferred to it.
- xii) The trademarks mentioned in (xi) were and continued to be intended to create in the market and among the public the accurate and ethically expected perception that he collaborated exclusively with Prosperity Tower, Lda., and the dental clinics affiliated with it.
- xiii) The preliminary injunction proceeding presented by the holder against him in the Intellectual Property Court (hereinafter, IPC) - to prevent the use of trademarks or designations such as "Malo Dental," "P Malo Dental Clinic," "Paulo Malo Dental"

⁷ To demonstrate this, he attached a letter with the subject "challenge to change the name "Malo Clinic, S.A., as well as the names and/or designations of other companies, in which the word "Malo" appears, dated May 3, 2020, and another with the subject "challenge to change the name of Malo Clinic, S.A., the trademarks, and the logo that use my name (Malo), as well as for the removal of domain names" dated November 10, 2022, identified as documents 14 and 15.

⁸ To demonstrate this, he attached the respective authorization identified as document 16.

"Malo Dental International," or others similar - had been dismissed and confirmed by the Lisbon Court of Appeal (hereinafter, TRL) ⁹, in whose judgment it was stated ¹⁰:

"(...) 2. The respondent, Paulo Maló, a licensed dentist, esteemed dental practitioner, creator of various innovative products and techniques, and internationally recognized by his peers, clients, and partners for his professional qualities and excellence in dental medicine, was a founding partner and successively the manager and chairman of the board of the applicant between its foundation on 16.03.1995 and 27.05.2019. He held the decision-making authority over all aspects of the company until then.

3. As its founder and managing partner, the respondent registered distinctive signs in favour of the Applicant, of which it is the holder, featuring the name "MALO," associating the activity of the applicant with the already well-known figure of the respondent and the quality of the clinical services provided by him.

8. The MALO CLINIC brand is known to consumers of dental care services.

74. The respondent's name "MALO" attracted many clients to the Applicant, making it meaningful to use them to identify dental medicine services.

75. What distinguished MALO CLINIC clinics and brands were the respondent's innovative techniques and his reputation and notoriety.

76. The reputation of the "Malo Clinic" brand was associated with the respondent Paulo Malo, who lent his name to the clinic.

77. Patients left the applicant after the respondent's departure because they wanted to be treated by him.

78. Even after the respondent's departure from the applicant, his images remained there for several months.

(...)

You could also read ¹¹:

In fact, at the instance of the illustrious Attorneys of the Defendants, this witness was truly impressive regarding the prestige and excellent technical competence of the Defendant Paulo Malo. The witness stated: "He is an excellent surgeon. Probably the most well-known Portuguese dentist abroad." With this passage we believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of dentistry is clearly highlighted., namely, in surgery. In fact, it goes further in this domain. The witness also asserted: "That's why Malo Clinic has that name (Malo)." Also added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of

⁹ To demonstrate this, he attached the judicial decision of Lisbon Court of Appeal of November 22, 2022, process no 283/21.2YHLSB.L1, identified as document 17.

¹⁰ Cf. pages 79, 86 and 113 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

¹¹ Cf. pages 138-140 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

Paulo Maló." This statement, in conjunction with the others mentioned in the justification of this fact, evidently proven, leads, in a crystal clear way (still bearing in mind the rules of experience in this matter), towards the wording that was reflected in the judgment. That is, the application for alteration of the wording pointed out by the applicant is by no means valid. Also, consider the testimonial statement given by the witness (...) (inquired via video conference from this Matosinhos Court). The witness is a dentist who has worked for both the Applicant and the Defendant Paulo Maló".

She stated that many people (clients/patients) sought the services of the Applicant with the purpose of being treated by Dr. Paulo Maló. She emphasized that he is: "An excellent professional. Of exceptional technical quality. I associate Paulo Maló with great notoriety." The statements made by this witness are absolutely enlightening regarding the high prestige of the mentioned Respondent and his technical competence. From here it is indicated, which is corroborated by the combination of the mentioned witnesses and the content of document 4 in question, that it makes perfect sense, in light of the free assessment of evidence by the first-instance judge and the rules of experience (with this evidence produced), to confirm the initial segment set for point 3 of the facts provisionally proven.

Moreover, the mentioned witness (...) was truly impressive in stating: "In a way, I associate the name Maló Clinic with the name Paulo Maló." She further reinforced it the following way: "At the time I joined, it was very important. Anyone who went to the clinic went because of the name Paulo Maló."

This evidence, with all due respect, is conclusive in confirming the wording set by the appealed court. Conversely, it disproves the lack of justification for the alteration of the wording proposed by the Appellant.

Regarding the testimony of the witness (...), a lawyer by profession who has been providing services in this area for the Appellant since its inception, it also does not lead to the intended wording.

First and foremost, it is essential to evaluate this testimony in conjunction with others, and it is certain that it emphasized that the Respondent Paulo Maló "is a highly reputable person" and that he was a person of his trust for many years. He further emphasized: "During the time I was there, the brand grew a lot around Paulo Maló" [applicant's underlining].

At last, you could read ¹²:

"Impressive regarding this fact was also the testimony of the witness (...), a German teacher, who is a patient of the Defendant Paulo Maló and objectively portrayed that, in contact with the services of the Applicant, he emphasized that he only intended to proceed with his treatment (which involved surgery) if it was provided by the defendant and by no other dentist. Despite the response indicating the existence of other dentists in the Applicant, he reaffirmed that he only wanted to be treated by the Defendant Paulo Maló.

Also, the testimony given by the witness (...), a dentist who provided services to the Applicant from July 2016 to February 2021, stated confidently and coherently that many patients, after the departure of the mentioned

¹² Cf. pages 157-159 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

defendant, lost confidence in the Applicant, and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the Applicant.

78. After the departure of the defendant from the applicant, his images still remained there for several months."

The judge based his conviction on this fact on the testimonies of the witnesses (...). Indeed, these witnesses asserted such a fact, and the witness (...) explicitly stated that in the Clinic of the Applicant in Almada, the second showcase inside with vinyl featuring photos of Paulo Malo remained for a long time".

(...) In this particular matter, one cannot forget the decisive contribution of the defendant Paulo Malo to the prestige enjoyed by the petitioner in the relevant economic sector - in the field of dentistry and clinics of that nature.

It is fair to assert, without hesitation, that the "face of Malo Clinic" is the "face of Paulo Malo"
[applicant's underlining].

- xiv) He reiterated the use of the name "MALO" and, subsequently, that the expiring trademark was inseparably linked to its prestige, reputation, competence, and innovation in the dental medicine services it provided. As a result, the qualities of dental medicine services associated with the designation "MALO," in the public's perception, could not be established in connection with the relevant trademark since their collaboration with the commercial company that operated it had ended in September 2019. On the contrary, it emphasized that the mentioned qualities associated with the designation "MALO" were related to the activity and brands of the commercial company Prosperity Tower, Lda.;
- xv) The expiring trademark conveyed a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by Malo Clinic were linked to him and his services. Therefore, the use of this trademark misled the public regarding the quality of the services, as it influenced consumers to acquire dental medicine services bearing the MALO brand, imagining that it was somehow involved in those services. This resulted in the existence of effective deception or a sufficiently serious risk of deception [points 60 to 68] ¹³;

¹³ And recalled the judicial decision of European Union Court of Justice of March 30, 2006, Emanuel process no C-259/04, EU:C:2006:215, points 46-49, where you can read: "46. And, however, when dealing with a brand that corresponds to a person's name, the public policy reason justifying the prohibition decreed by Article 3(1)(g) of Directive 89/104 from registering a brand capable of misleading the public, namely consumer protection, should lead to questioning the risk of confusion that this brand may generate in the mind of an average consumer, especially when the person whose name

- xvi) The holder could not guarantee the quality of dental medicine services, as he no longer collaborated with the entity.

In summary, he concluded that the forfeiture of the trademark in question should be declared due to the potential for misleading the public, in accordance with Article 268, paragraph 2, letter b) of the Industrial Property Code (hereinafter, IPC).

On 03.07.2023, the INPI attempted to notify ¹⁴ the application for the declaration of forfeiture to the holder, through its attorney, at the time, Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido, in accordance with Article 269, paragraph 3 of the IPC; however, the notification was returned. On 17.07.2023, the INPI repeated the aforementioned notification ¹⁵. As a result, the distinguished attorney informed the INPI that she no longer represented the holder and was unaware of the current attorney, as indicated in field 4 - "ADDITIONAL COMMENTS" - of application no. 20232005176412 ¹⁶, dated 21.07.2023, reproduced below:

IMAGE

However, despite the apparent failure of the notification of the application for the declaration of forfeiture to the holder, it is undeniable that, on 02.08.2023, and represented by Nuno Aureliano, the holder took the initiative to respond to this application. Therefore, the INPI believes that the holder exercised the right to be heard, as recognized by Article 269, paragraph 3 of the IPC.

corresponds to the brand originally personified the products with that brand. 47. However, cases of refusal of registration referred to in Article 3(1) of Directive 89/104 presuppose that the existence of actual deception or a sufficiently serious risk of deception of the consumer can be considered proven (judgment of March 4, 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Collect., p. 1-1301, No. 41). 48. In the present case, although an average consumer may be influenced in his purchase of a piece of clothing with the brand 'ELIZABETH EMANUEL,' imagining that the appellant in the main proceedings participated in the creation of that piece of clothing the characteristics, and qualities of the said piece of clothing continue to be guaranteed by the company holding the brand. 49. Consequently, it cannot be considered that the designation 'Elizabeth Emanuel' is, by itself, capable of deceiving the public as to the nature, quality, or origin of the goods it designates".

¹⁴ Notification with the reference DED/05/2023/2139266, sent in the form of a registered letter with acknowledgment of receipt, as indicated below: IMAGES.

¹⁵ Notification with the reference DED/05/2023/2142585.

¹⁶ Corresponding to the "modification application: remove attorney", as observed in point 5.

2. Regarding the response to the application

On 02.08.2023, the holder presented a response to the application for the declaration of forfeiture in which it developed the following arguments ¹⁷:

- a) Owned a logotype ¹⁸, eight national trademarks ¹⁹, eight European Union trademarks ²⁰, and four internet domain names ²¹.
- b) The expiring trademark was displayed on the headquarters building, as well as on the doors and windows of the clinics in Leiria and Faro. It was also used on institutional folders, appointment cards, and envelopes in her clinics, marketing campaigns, a catalog of Portuguese Pharmacy Points, and an outdoor poster in Leiria. Internally, as part of the repositioning and evolution of the expiring trademark, Usage Guidelines for the Trademark had been developed, and the rebranding had been the subject of published articles.
- c) The applicant lacked legitimacy to file the current application for the declaration of forfeiture, as he had been declared Insolvent by a judgment taken by the Lisbon District Court, a situation that had gained public attention, namely through publications in the "Negócios" newspaper. In this regard, it was petitioned that the INPI not consider the aforementioned application (points 34 to 38 and 377 to 386).

¹⁷ Institute's Note: This institute merely presents in this Decision the relevant arguments of the holder concerning the basis of the present application for the declaration of expiration, namely, the possible deceptive use of the expiring mark.

¹⁸ Logotype no. 28812 IMAGE.

¹⁹ National trademarks ns 427163 IMAGE, 465628, IMAGE, 465629 IMAGE, 465630, image, 553968 IMAGE, 554107, IMAGE, 555091, IMAGE, 556246, IMAGE.

²⁰ European Union Trademarks ns 004577607 IMAGE, 006699599 IMAGE, 007029051 IMAGE, 007030489 IMAGE, 007074859 IMAGE, 007091994 IMAGE, 007092117 IMAGE, 015545932 IMAGE.

²¹ Maloclinic.com, maloceramics.com, maloeducation.com and malogroup.com.

- d) The application for the declaration of forfeiture lacked foundation, as it presented an untrue version of the relevant legal facts and distorted doctrine ²² and case law ²³, especially concerning the claim that the expiring sign conveyed a connection to the applicant's activity (points 1, 390 to 395, and 402).
- e) Refuted the arguments suggesting that the applicant held patents or had invented any process and was a successful entrepreneur. On the contrary, emphasized that the applicant was merely an insolvent individual.
- f) It was surreal for the applicant to claim that (f.1) the name MALO (...) was a symbol of excellent dental medical quality due to an unequivocal personal association with Dr. Paulo Malo, (f.2) until September 2019, the use of the trademarks and other distinctive trade signs (...) with the name MALO by Malo Clinic was always linked to Dr. Paulo Malo, his prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, and (f.3) the use of the name MALO on the Malo Clinic's distinctive signs (...) had attracted and continued to attract numerous patients to Malo Clinic due to the perception that their dental medicine services were related to Dr. Paulo Malo and his recognized techniques [points 53 and 396].
- g) It highlighted an excerpt from an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, in which the applicant had mentioned that *"Malo Clinic had nothing to do with Paulo Maló. (...) that is dissociated. The name Maló belongs to the clinic; I don't associate it with myself. The clinic's scale allowed it to gain its own identity (...)"* (points 54 and 55).

²² Namely Pedro Sousa e Silva by saying "it should be used with prudence" "the holder of the mark that corresponds to the name and surname of the creator and first manufacturer of the product: bearing that mark cannot, solely due to this particularity, be deprived of their rights on the grounds that the said mark misleads the public when that holder legally acquired, through an assignment, a mark consisting solely of the creator's surname and all the creative assets of the company manufacturing the products bearing it" in Sousa e Silva (2020), Industrial Law (2nd edition) Coimbra: Almedina p. 447.

²³ In particular, the judicial decision of the General Court of May 14, 2009, FIORUCCI/OHMI- Edwin (ELIO FIORUCCI), Case T-165/06, EU:T:2009:157, paragraph 30, where it was stated: "It cannot be concluded from the mere identity between a mark and an estate that the relevant public will think that the person whose estate constitutes the mark designed the products bearing that mark"; "the use of marks consisting of an estate is a widespread practice in all commercial sectors, and the relevant public is well aware that behind each patronymic mark, there is not necessarily a designer with the same name".

- h) The applicant was not "*a symbol of excellent dental medical quality*". In this regard, it attached an email in which an applicant's paciente criticized the service he had personally provided to him (307 to 310).
- i) The applicant's contribution to the performance of Malo Clinic's functions was not significantly representative of the overall services provided, and its commercial activity had never depended on the services (...) provided by the applicant, adding that it maintained the levels of billing after the departure of the applicant from the administration (points 223 to 227 and 229 to 306).
- j) Since the cessation of the applicant's functions (administrative/executive and professional) in the corresponding commercial company (to the holder) in September 2019, it continued to ensure the characteristics and quality of the services provided in its clinics. This was recognized by dentists, partners, patients, and the general public, as well as continued to promote national and international courses, to participate in congresses, and to write scientific articles related to dental medicine. It advertised all courses and lectures through social media, namely on the Instagram page "malocliniceducation" and the Linkedin page "MALO CLINIC Research, Development, and Education," emphasizing the lack of contribution to general medical education and the applicant's involvement in these activities, including the drafting of scientific articles between 2019 and 2023 (points 313 to 316 and 340 to 356).
- k) The holder had its own business reputation, independent advertising and marketing, revenues that demonstrated the applicant's minimal contribution to its commercial activities, (...) a recognized clientele, and scientific activities exclusively developed by its collaborators. It emphasized that it had no interest in being associated with an insolvent individual (the applicant), as it would be embarrassing for its business reputation (points 39, 52, and 397 to 399).
- l) Regarding the decision issued by the TPI and confirmed by the TRL ²⁴, in the case law no. 283/21.2YHLSB.L1, it highlighted that the registration or use of the trademarks and other distinctive trade signs by the applicant and third parties had not been considered

²⁴ The Judicial Decision of Lisbon Court of Appeal process no 283/21.2YHLSB.L1 cit..

by these courts. They had only ruled on the practice of unfair competition (...). In this sense, it emphasized that the decisions taken on the preliminary injunction proceedings were irrelevant to the current legal situation (point : 186 to 188).

- m) The commercial company Prosperity Towers, Lda. served as a vehicle through which the applicant received income and licensed his trademarks ²⁵ to third parties.
- n) In June 2021, it had filed an application for the declaration of invalidity of the applicant's European Union trademarks based on bad faith and similarity to an earlier mark of its ownership. On 01.02.2023, the Cancellation Division of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) had granted the applications for invalidity of the European Union trademarks No. 018110496 "MALO Dental International" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL"; a decision had not yet been made regarding the European Union trademark No. 016505661 "PMalo Dental Clinic" (points 138, 140, 154, 156, 169, and 170).
- o) The current application for the declaration of forfeiture was part of a procedural and proceeding strategy, parallel to the filing of similar applications in other national registers of its ownership ²⁶ and in response to pending legal actions in the Intellectual Property Court (TPI).
- p) On 28.06.2023, filed a new legal action against the commercial companies Mdic Dental Clinic, Lda., and Ramirez Fernandes - Medicina Dentária e Reabilitação, Lda., for the cessation of illegal use of the denomination "Malo Dental"; this legal action was pending in the TPI under the case law no. 147/23.5YHLSB, and these commercial companies had responded based on the contestation of all distinctive signs of its ownership (points 118 to 120 and 189 to 192).
- q) The applicant's claim for exclusive rights over the name "MALO" was questionable, and to support this, it mentioned other registrations ²⁷ that contained the verbal element "MALO". It added that, at the time of registering the expiring sign, the applicant had

²⁵ European Union Trademarks nos 018110496 "MALO Dental International", 016505661 "PMalo Dental Clinic" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL".

²⁶ Logotype 28812 IMAGE, and national trademarks ns. 465628 IMAGE, 465629 IMAGE, 465630 IMAGE, 553968 "MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESOURTSS", 554107 IMAGE, 55509 IMAGE, and 556246 IMAGE.

²⁷ Namely, the trademark no 398664 "MALO" and the European Union trademarks nos 000108258 "MALO", 001193143 IMAGE, and 003286036 IMAGE.

authorized the use of the name MALO, and it was not legally admissible to revoke (...) such consent, a situation that would result in an abuse of right (points 406 to 418).

- r) The expiring trademark was known to consumers of dental care services and was recognized as a prestigious or, at least, a well-known mark. To support this, it attached documents demonstrating the recognition of its commercial activity and trademarks (points 219 and 318 to 339).

It concluded by asserting that the application for the declaration of forfeiture lacked both factual and legal grounds.

The response to the application for the declaration of forfeiture was duly notified to the applicant ²⁸.

3. Regarding the assessment of the facts and the law.

After presenting the administrative history of the national trademark in question and the factual and legal reasons underlying the submission of the application for the declaration of its forfeiture, it is time for the INPI to express its opinion on its merit.

The INPI deems it is appropriate to begin by recalling that a trademark is an industrial property right that, as determined by Article 208 of CPI, consists of a sign used to distinguish products and/or services of one company from those of other companies.

Through registration, the holder acquires the right of ownership and exclusivity of the trademark for the products and/or services it is intended for (positive content resulting from Article 210, paragraph 1, of the CPI) and simultaneously, the holder obtains the right to prevent third parties, without their consent, from using it in identical or similar products and/or services to those

²⁸ Notification with the reference DED/05/2023/2158609, of 26.09.2023, having been subsequently notified of the addition of the missing documents mentioned in the response, by notification with the reference DED/05/2023/2176043, dated 13.12.2023.

offered and/or provided by it, respectively, if there is a risk of confusion or association in the mind of the consumer (negative content - Article 249 of the same statute) ²⁹.

For what matters in the present application for the declaration of forfeiture, the INPI emphasizes that the CPI accommodates in Article 268, paragraph 2, letter b), the deceptive use of the trademark, by supervening fact, as a basis for such declaration. In other words, it is considered a consequence of the deceptive use that the holder or a third party, with his consent, makes of it.

Here is at stake the principle of truth of the trademark, which applies both to its registration, as the deceptive nature of the trademark is a ground for refusing its registration, and to its subsequent use, serving as a basis for the declaration of its forfeiture. In accordance with this principle, embraced in Article 231, paragraph 3, letter d) of the CPI, trademarks cannot consist of signs likely to mislead the public about the characteristics of the products and/or services they indicate. The INPI believes that although the legislator of industrial property specified in Article 268, paragraph 2, letter b) of the CPI, the misleading of the public about the nature, quality, and geographical origin of the products and/or services indicated by the trademark, by using the term "namely" before this clarification, it embraced other situations of deceptive use, such as the doctrine mentions ³⁰, including the respective authorship, understood as the business origin.

For the deceptive use to serve as a basis for the declaration of forfeiture of the trademark, it is necessary that the applicant of the application for declaration of forfeiture provide solid evidence that there is indeed deceptive use of the trademark ³¹.

Now, considering that, according to the aforementioned Article 208 of the CPI, a trademark can consist of a sign or set of signs (...) as long as they are suitable for distinguishing the products or services of one company from those of other companies, and that, in the present case, the expiring trademark - IMAGE - accurately reproduces its business source - MALO CLINIC, S.A. - the INPI believes that, in essence, it fulfils the distinctive function expected of it. Therefore, the

²⁹ Cf. Couto Gonçalves, L. (2008). "Uso da Marca", *Direito Industrial* (Vol. C). Coimbra: Editions, Almedina, p. 371-372.

³⁰ Sousa e Silva, p. cit. 347.

³¹ Judgment of the current Court of Justice of the European Union of 4 March 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, case C-87/97, EU:C:1999:115, point 41.

INPI believes that there is no deceptive use of it. In effect, when faced with the services of "*surgery; dental consultations; cosmetic dentistry; teeth whitening services; dental clinics services; oral hygienist services; orthodontic services*", marked by – IMAGE –, the respective user confidently understands that they are provided by a clinic called Malo, which accurately corresponds to the truth. Thus, the trademark fully adheres to the *principle of truth*.

It is evident that the INPI does not disregard the applicant's contribution to the recognition of the name "Malo" in the provision of services such as "*surgery; dental consultations; cosmetic dentistry; teeth whitening services; dental clinics services; oral hygienist services; orthodontic services*", as judicially acknowledged, as read in the aforementioned judicial decision from the TRL ³², which is reproduced in the relevant part

We believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of Dental Medicine, particularly in terms of surgery, is clearly highlighted.

It also does not overlook that the establishment of the holder may have been inspired by this name, as expressly mentioned, as highlighted by the court

"That's why Malo Clinic has that designation (Malo)". It was further added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of Dr. Paulo Malo".

However, this Institute cannot fail to recognize the legal existence of a company name - MALO CLINIC S.A. - which corresponds to the holder of the expiring trademark, in which that name appears, nor that it is the same one who provides *ab initio* the services indicated by this trademark.

It was the applicant himself who registered several trademarks with the name "MALO" on behalf of the holder, as he stated (point 17 of the application), in the capacity of it shareholder and director/administrator. This was done with the aim of informing the public that the dental services provided by the holder were related to his person, name, and image, considering his

³² Judicial decision from Lisbon Court of Appeal, process no 283/21.YHLSB.L1, cit.

prestige. Furthermore, he acknowledged that the expiring trademark conveys a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by the holder are connected to himself (points 60 to 68 of the application). Nevertheless, the applicant's position is not entirely indisputable, as during an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, he stated that

"Malo Clinic has nothing to do with Paulo Maló. In my mind, that is dissociated. The name Maló belongs to the Clinic; I don't associate it with myself. The size of the clinic allowed it to gain its own identity (...)"

as the holder reliably proved [points 54 and 55 of the response and doc. 10 attached to the response] and INPI now recovers:

IMAGE

Thus, despite this discrepancy in the applicant's position, it is certain that the purpose for which the expiring trademark was registered - to mark services of "surgery; dental consultations; cosmetic dentistry; teeth whitening services; dental clinics services; oral hygienist services; orthodontic services", provided by the holder - remained unchanged during its use. From the administrative perspective it currently advocates, the INPI is not troubled by the part of the aforementioned judgment from the TRL, that states, during the drafting of witness statements, that

many patients, after the departure of the mentioned required (now applicant), lost confidence in the present applicant (now holder), and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the applicant (now holder).

Indeed, this Institute believes that the potential loss of confidence by users in the services provided by the holder does not necessarily translate into the actual loss of quality compared to what was provided when the applicant was involved, despite the argument presented by himself

to the contrary (point 67 of the application). The INPI aligns itself with judgements ³³ that has already ruled that although an average consumer may be influenced when purchasing a product with a brand that displays a name in the symbol, imagining that the individual whose name it is has participated in creating that product, it does not prevent the characteristics and qualities of that product from continuing to be guaranteed by the company that owns the trademark. In these cases, the symbol itself cannot be considered inherently likely to deceive the public regarding the nature, quality, or origin of the product it marks.

In the factual context underlying the present application, the INPI believes that as long as the legal status of the corporate name corresponding to the holder exists, and its role as the owner of the expiring trademark, it cannot conclude that there is deceptive use of this trademark simply because the applicant ceased to be part of the corporate body on May 27, 2019, and stopped performing professional functions for the same in September of that year (points 25 to 27 of the application).

Regarding the corporate name corresponding to the holder, the INPI notes that Decree-Law No. 129/98 of May 13, which establishes the legal regime for the registration of firms and denominations ³⁴, states in its article 1 that its attribution is the responsibility of the National Register of Legal Persons (hereinafter RNPC), and Article 32 of this diploma determines in paragraph 5 that

When, for any reason, an individual associated or partner whose name appears in the firm or name of a legal person ceases to be associated or a partner, such firm or name must be changed within one year, unless the withdrawing associate or partner, or the heirs of the deceased, consent in writing to the continuation of the same firm or name.

It further states Article 60, under the heading "Loss of the right to use firms and denominations due to violation of the principles of truth and novelty," that both the RNPC and the

³³ By analogy, the judicial decision of European Union Court of Justice, Emanuel, cit., points 48 and 49.

³⁴ Decree-Law No. 129/98, of May 13, which establishes the legal regime of the National Register of Collective Persons, published in the Official Gazette No. 110/1998, Series I-A of 13.05.1998.

registration services designated by the order of the president of the Institute of Registries and Notary Services, I.P.

must declare the loss of the right to use firms or denominations when it is found that the principles enshrined in Articles 32 and 33 have been violated

Although the forfeiture declaration proceeding under review suggests the absence of the applicant's consent for the continued use of his name in the corporate name corresponding to the holder - MALO CLINIC S.A. - and since the INPI does not have the competence to assess corporate names and the loss of the right to use it by the holder has not been declared by the RNPC, this Institute is not in a position to consider the said corporate name as non-compliant with current legal provisions.

Hence, the INPI cannot *per se* use the applicant's argument regarding the notification to the holder (points 28 to 35 of the application and docs. 14 and 15 attached to the application) to refrain from *continuing to use his name "MALO" in any trademark and/or firm*, as such use is *conditioned on its integration into the respective capital and management structure of the clinic* and informing patients of the termination of its collaboration with him (with the applicant).

In conclusion, according to the administrative reasoning *supra* developed, the INPI estimates that the applicant did not succeed in proving the deceptive use of the expiring mark, which, if it existed, would dictate the declaration of its forfeiture under Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI.

III.

The decision regarding the application for declaration of forfeiture

In light of the above, the rejection of the applicant's claim is proposed, and consequently, the maintenance of the registration of the national trade mark no. 555091 - IMAGE - as the deceptive use of the expiring mark foreseen in Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI has not been proven.



National Institute
of Industrial Property

45
45

Nation Institute of Industrial Property, January 25, 2024

For higher consideration,

The senior technical specialist

Digital Signature

IMAGE

A tradutora,
Catarina Mendes Pereira

EP 46
IP 46



ORDEM DOS ADVOGADOS

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03

Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

Dr.(a) Inês de Oliveira Pereira

CÉDULA PROFISSIONAL: 64463L

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Certificação de traduções de documentos

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Catarina Mendes Pereira

Cartão de Cidadão n.º. 144039060ZX3

OBSERVAÇÕES

Certificação da tradução para língua inglesa do documento anexo redigido em língua portuguesa realizada por Catarina Mendes Pereira.

EXECUTADO A: 2024-02-02 16:59

REGISTADO A: 2024-02-02 17:02

COM O Nº: 64463L/119

Poderá consultar este registo em <http://oa.pt/atos>
usando o código 45259764-438594



Translation Certificate

Inês de Oliveira Pereira, attorney, bearer of professional license no. 64463L, of the Lisbon District Council of the Portuguese Bar Association, with professional domicile in Praça de Londres, no. 9, 2nd Left, 1000-192 Lisbon, certifies that Catarina Mendes Pereira, trainee lawyer, bearer of professional license no. 48318L, with the same professional domicile, made the translation into English of the attached document written in Portuguese, which together with the translation is attached.

Lisbon, February 02, 2024

The Attorney At Law,



The Translator,

Catarina Mendes Pereira.

Registration no. 64463L/118, made on February 02, 2024, in the online register of the Portuguese Bar Association [Article 38 of Decree-Law No. 76-A/2006, of March 29, 2006; Ordinance No. 657-B/2006, of 29 June and Article 196.º, No. 2, of Law No. 145/2015, of 9 September].

Free service.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
1100 EAST 58TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-3000
WWW.CHICAGO.EDU



CHICAGO ARTS CENTER
2111 N. LA SALLE AVE.
CHICAGO, IL 60614

CHICAGO ARTS CENTER
2111 N. LA SALLE AVE.
CHICAGO, IL 60614
TEL: 773-936-3000



CHICAGO ARTS CENTER
2111 N. LA SALLE AVE.
CHICAGO, IL 60614
TEL: 773-936-3000

CHICAGO ARTS CENTER
2111 N. LA SALLE AVE.
CHICAGO, IL 60614
TEL: 773-936-3000

CHICAGO ARTS CENTER
2111 N. LA SALLE AVE.
CHICAGO, IL 60614
TEL: 773-936-3000

EP1
D1

Exmo. Senhor Dr.
NUNO AURELIANO
PRAÇA DE LONDRES, Nº 9, 2.º ESQ.
1000- 192 LISBOA

Direção de Extinção de Direitos

Ref. DED/05/2024/2185485	MARCA NACIONAL n.º 556246	Data: 2024.01.25
--------------------------	------------------------------	------------------

Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo de MARCA NACIONAL n.º
556246 MALO CLINC SENSES-INTERNATIONAL CENTER FOR
NEUROPLASTICITY

Pelo presente ofício, fica V. Exa. notificado de que, sobre o pedido em epígrafe, foi proferido, em 2024.01.25, **despacho de indeferimento** (de que se junta cópia), que será, previsivelmente, publicado no Boletim da Propriedade Industrial de 2024.01.30.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Com os melhores cumprimentos,

António Daniel Simas Santos

DIREÇÃO DE EXTINÇÃO DE DIREITOS

Concordo e, nos termos propostos,
indefiro o pedido de declaração de
caducidade.

25.01.2024

**Rui
Solnado
da Cruz**

Digitally signed by Rui
Solnado da Cruz
DN: c=PT, title=Diretor/a,
o=Instituto Nacional da
Propriedade Industrial,
sn=Solnado da Cruz,
givenName=Rui, cn=Rui
Solnado da Cruz
Date: 2024.01.25 16:34:47 Z

Por subdelegação de competências
do Conselho Diretivo.

Rui Solnado da Cruz
Diretor

**Assunto: Pedido de declaração de caducidade do registo da marca
nacional n.º 556246**

MALOCLINIC SENSES
INTERNATIONAL CENTER FOR NEUROPLASTICITY

PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE

MALOCLINIC SENSES
INTERNATIONAL CENTER FOR NEUROPLASTICITY

Marca nacional n.º 556246

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho*, apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.*, um pedido de declaração de caducidade, ao abrigo do disposto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial, da marca nacional n.º 556246

MALOCLINIC SENSES
INTERNATIONAL CENTER FOR NEUROPLASTICITY

, por considerar que a mesma induz os consumidores em erro.

I.

Do histórico da marca

1. Do pedido de registo

Em 17.11.2015, MALÓ CLINIC S.A. (a seguir, titular), apresentou no *Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P.* (doravante, INPI) o pedido de

registo do sinal **MALOCLINIC SENSES**
INTERNATIONAL CENTER FOR NEUROPLASTICITY, a título de marca, para assinalar os serviços:

«Aconselhamento psicológico; análise comportamental para fins médicos; aconselhamento psicológico de equipas; consultadoria psiquiátrica; consultoria psicológica; cuidados psicológicos; elaboração de perfis psicológicos; fornecimento de instalações para reabilitação mental»,

inseridos na classe 44, segundo a Classificação Internacional, de produtos e de serviços, do Acordo de Nice de 1957, entretanto revisto e modificado.

Ao pedido foi atribuído o n.º 556246, o qual foi objeto de publicação de páginas 81 a 82 do *Boletim da Propriedade Industrial* (a seguir, BPI) n.º 231/2015, de 25.11.2015, para apresentações de eventuais reclamações.

2. Do despacho de concessão

Em 11.02.2016, o INPI pronunciou-se no sentido da concessão da marca por considerar cumpridas todas as formalidades legais e inexistentes os motivos absolutos e relativos de recusa.

Do despacho de concessão, foi feita publicação a páginas 64 do BPI n.º 032/2016, de 16.02.2016, tendo a titular disso sido notificada¹.

II.

Do pedido de declaração de caducidade

1. Do pedido

Em 26.06.2023, *Paulo Sérgio Malo De Carvalho* (a seguir, requerente) apresentou um pedido de declaração de caducidade do registo da marca nacional em apreço, no qual desenvolveu os seguintes argumentos:

- i) A titular era *uma sociedade de direito nacional* que prestava *cuidados médicos dentários* e a marca caducanda encontrava-se exposta na respetiva sede em Lisboa²;

¹ Notificação com a referência DM/05/2016/384371, datada de 11.02.2016.

- ii) Era um prestigiado cirurgião dentário, conhecido pelas suas técnicas e serviços inovadores, que, nos anos 90, tinha desenvolvido a técnica (...) «All-on-4» ou «All-on-Four» ou «All-in-Four», amplamente reconhecida como a melhor opção de tratamento para uma substituição total da arcada dentária e utilizava tecnologia patenteada que tinha inventado e desenvolvido³;
- iii) Tinha recebido várias distinções pelos seus serviços médicos e pelas suas qualidades empresariais de gestão e liderança⁴, dava palestras e [formava] profissionais de medicina dentária em todo o mundo;
- iv) O nome «MALO», como também era conhecido em Portugal e internacionalmente, era sobejamente conhecido por todos os pares (médicos dentistas), parceiros, pacientes e público em geral e era um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação a si⁵;
- v) Tinha registado várias marcas com o seu nome - «MALO» - a favor da titular, na qualidade de respetivo acionista e diretor/administrador, com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio e qualidade dos (...) serviços dentários que prestava;
- vi) A utilização das marcas com o nome «MALO» era conhecida dos consumidores e estava associada à sua pessoa, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária, pelo que continuava a atrair inúmeros doentes para a titular, devido à perceção de que os

² Para o demonstrar, juntou uma impressão correspondente à página de internet, acessível em

<https://www.maloclinics.com/introdução>, e as imagens correspondentes aos documentos 1, 2 e 3, respetivamente.

³ Para o demonstrar, juntou impressões da Wikipédia, intitulada «All-in-4», e dos resultados de pesquisa do nome «Paulo Malo» no Google Patents, que identificou como documentos 4 e 5, respetivamente.

⁴ Para o demonstrar, juntou diversas publicações, intituladas «Quem é Paulo Maló?», «Paulo Malo recebe Prémio FLorentiae Rubrum Lilium» e «Nobel Biocare awards Dr. Palo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept», do Jornal de Negócios, das Revistas Dentalpro e Saúde Oral e da Nobel Biocare e Dental Asia, respetivamente, que identificou como documentos 6 a 10.

⁵ Para o demonstrar, juntou declarações de terceiros, que identificou como documentos 11 a 13.

respetivos serviços (...) [estavam] relacionados consigo e com as suas técnicas reconhecidas;

vii) No seguimento da crise económico-financeira (...) em 2008, tinha sido forçado a dar de penhor ao Novo Banco, S.A., as suas ações representativas do capital social da titular. Acrescentava que, em 27.05.2019, após esta entidade bancária ter decidido executar o penhor sobre as referidas ações representativas e, posteriormente, tê-las vendido a um terceiro⁶, tinha deixado de ter qualquer participação, direta ou indireta, na titular e tinha sido destituído do cargo de administrador desta, apesar de ter continuado a exercer funções profissionais na mesma até setembro de 2019;

viii) No seguimento do contexto descrito no ponto **vii)** tinha comunicado à titular que esta **(1)** ficava proibida de continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma, uma vez que esse uso estava condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica, e **(2)** devia informar os utentes de que tinha terminado a sua colaboração com a sociedade comercial Malo Clinic. Contudo, a titular [persistia] na utilização do nome «MALO» nas suas marcas;

ix) Por duas ocasiões, em maio de 2020 e em novembro de 2022, tinha interpelado a titular para cessar a utilização do nome «MALO» nos sinais distintivos de que a mesma era proprietária⁷, sem sucesso;

x) A titular usava de forma fraudulenta - pelo uso de fotografias suas (do requerente) nomeadamente na clínica de Almada - a marca MALO CLINIC, para criar a convicção no mercado e nos utentes de que ainda [colaborava] com a mesma, ou de que os serviços (...) prestados sob o sinal caducando [continuavam] (...)

⁶ Designadamente a sociedade comercial Risus Value, S.A., detida pelo Fundo Atena II FCR, conforme precisou [ponto 24 do articulado].

⁷ Para o demonstrar, juntou uma carta com o assunto «Interpelação para alteração da firma 'Malo Clinic, S.A., assim como das firmas e/ou denominações das demais sociedades, em que figure a palavra 'Malo'», datada de 3 de maio de 2020, e outra com o assunto «Interpelação para alteração da firma Malo Clinic, S.A., das marcas e do logótipo que utilizam o meu nome (Malo), assim como para remoção dos nomes de domínio», datada de 10 de novembro de 2022, que identificou como **documentos 14 e 15**.

relacionados com a sua pessoa/imagem e com o prestígio e reputação das suas técnicas de medicina dentária, o que não era verdade;

xi) No final de 2019, tinha iniciado *uma colaboração com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda.*, com a qual tinha celebrado acordos para a prestação de serviços de consultoria e clínicos e para utilização de direitos de imagem e de marcas que empregassem o seu nome «MALO»⁸. Neste sentido, esclarecia que esta sociedade comercial tinha passado a utilizar, com o seu consentimento, as marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL», por si requeridas e posteriormente transferidas para a mesma;

xii) As marcas referidas em **(xi)** tinham e continuavam a ter *a intenção de criar no mercado e no público (...) a perceção, correta e eticamente exigível, de que colaborava (...) exclusivamente com a sociedade comercial Prosperity Tower, Lda.*, e com as clínicas dentárias parceiras da mesma;

xiii) A providência cautelar intentada pela titular contra si junto do *Tribunal da Propriedade Intelectual (a seguir, TPI)* - para impedir o uso de *marcas ou denominações «Malo Dental», «P Malo Dental Clinic», «Paulo Malo Dental», «Malo Dental International» ou outras similares (...)* - tinha sido indeferida e confirmada pelo *Tribunal da Relação de Lisboa (a seguir, TRL)*⁹, em cujo Acórdão se lia¹⁰:

«(...) 2. O requerido, Paulo Maló, licenciado em Medicina Dentária, reputado médico dentista, criador de vários produtos e técnicas inovadoras e internacionalmente reconhecido pelos seus pares, clientes e parceiros pelas suas qualidades profissionais e excelência do seu trabalho na medicina dentária, foi sócio fundador e sucessivamente gerente e presidente do conselho de administração da requerente entre a fundação em 16.03.1995 e 27.05.2019, sendo por ele que passava a decisão de todos os destinos da sociedade até então;

3. Enquanto seu fundador e sócio-gerente, o requerido registou a favor da Requerente os seguintes sinais distintivos, de que esta é titular, onde figura o

⁸ Para o demonstrar, juntou a respetiva autorização, que identificou como **documento 16**.

⁹ Para o demonstrar, juntou o Acórdão do *Tribunal da Relação de Lisboa*, de 22 de novembro de 2022, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, que identificou como **documento 17**.

¹⁰ Cfr. páginas 79, 86 e 113, do Acórdão do TRL, *cit.*, processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

nome do requerido "MALO" a fim de associar a atividade da requerente à já então conhecida figura do requerido e à qualidade dos serviços clínicos por si prestados (...);

8. A marca MALO CLINIC é conhecida dos consumidores de serviços de cuidados dentários;

(...)

74. O nome 'MALO' do requerido atraiu muitos clientes para a Requerente, fazendo sentido usá-lo para identificar os serviços prestados na área da medicina dentária.;

75. O que distinguia as clínicas e marcas MALO CLINIC eram as técnicas inovadoras do requerido e a reputação e notoriedade deste;

76. A reputação da marca "Malo Clinic" estava associada ao requerido Paulo Malo, que deu o nome à clínica;

77. Pacientes deixaram a requerente após a saída do requerido, porque queriam ser tratados por este;

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele.

(...)

Mais se lia¹¹:

Aliás, a instâncias dos Ilustres Mandatários dos Recorridos, a presente testemunha foi deveras impressiva quanto ao prestígio e excelente competência técnica do Requerido Dr. Paulo Malo.

Assim referiu:

"É um excelente cirurgião. Provavelmente o médico dentista português mais conhecido no estrangeiro". Com esta passagem julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia.

Aliás, vai mais longe nesse domínio. Afirmou ainda que: "Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)". Acrescentou ainda: "Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo".

Este depoimento, em conjugação com os demais aludidos na fundamentação deste facto indiciariamente provado, caminham, de forma cristalina (tendo ainda presentes as regras da experiência nesta matéria), para a redação que ficou plasmada na sentença. Isto é, não colhe, de forma alguma, a pretendida alteração da redação apontada pela requerente.

Atente-se ainda no depoimento testemunhal prestado pela testemunha (...) (inquirida por meio de teleconferência desde o Tribunal de Matosinhos). Trata-se de médica dentista que já trabalhou para a aqui Requerente e ainda para o Requerido Paulo Malo.

¹¹ Cfr. páginas 138 a 140, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 283/21.2YHLSB.L1.

Assim, referiu que muitas pessoas (clientes/pacientes) procuravam os serviços da Requerente com o propósito de serem tratadas pelo dr. Paulo Malo.

Acentuou ser este: "Um excelente profissional. De uma qualidade técnica excepcional. Associou o Dr. Paulo Malo a uma grande notoriedade".

Estas afirmações feitas pela dita testemunha são absolutamente esclarecedoras quanto ao elevado prestígio do referido Recorrido e da sua competência técnica.

Daqui se indicia, o que é corroborado pela conjugação das apontadas testemunhas e do teor do doc. 4 em causa, que faz todo o sentido, à luz da livre apreciação da prova pelo julgador da 1ª instância e das regras da experiência (com esta prova produzida), o segmento inicial fixado para o ponto 3 dos factos indiciariamente provados.

Aliás, a referida testemunha (...) foi mesmo impressiva ao afirmar: "De certa forma, o nome Malo Clinic associou ao nome Dr. Paulo Malo". Reforçou ainda do seguinte modo: "na altura em que eu entrei era muito importante. Quem ia à Clínica ia por causa do nome do Dr. Paulo Malo."

Esta prova, salvo o devido respeito, é concludente no sentido da confirmação da redação fixada pelo tribunal recorrido. E, ao invés, da falta de razão da alteração da redação proposta pela Recorrente.

No que tange ao depoimento da testemunha (...), advogado de profissão que presta serviços nessa área para a Recorrente desde o início da sua constituição, também não leva à pretendida redação.

Antes de mais, urge apreciar este depoimento de forma conjugada com os demais e sendo certo que o mesmo acentuou que o Recorrido Paulo Malo "é uma pessoa muito reputada" e que foi durante muitos anos pessoa da sua confiança. Reforçou ainda: "No período que lá estive, a marca cresceu muito à volta do Dr. Paulo Malo" » [sublinhado do requerente].

(...)

Por fim, lia-se¹²:

"Impressivo quanto a este facto também foi o depoimento da testemunha (...), professor de alemão, que é paciente do requerido Paulo Malo e que retratou, de forma objetiva, que em contacto com os serviços da Requerente acentuou que apenas pretendia avançar com o seu tratamento (que envolvia cirurgia) caso fosse prestado pelo requerido e por mais nenhum outro médico dentista; apesar da resposta no sentido de haver outros médicos na Requerente, o mesmo reafirmou que apenas queria ser atendido pelo aqui requerido Paulo Malo.

Também o depoimento prestado pela testemunha (...), médico dentista que chegou a prestar serviços na Requerente de julho de 2016 a fevereiro de 2021, referiu, de forma segura e coerente, que muitos pacientes, depois da saída do referido requerido, perderam a confiança na aqui Requerente e que outros até

¹² Cfr. páginas 157 a 159, do Acórdão do TRL, cit., processo n.º 23/21.2YHLSB.L1.

chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente. " [sublinhado do requerente].

78. Depois da saída do requerido da requerente, ainda aí permaneceram durante alguns meses as imagens daquele."

O Sr. Juiz recorrido fundou a sua convicção quanto a este facto nos depoimentos das testemunhas (...). Com efeito, essas testemunhas afirmaram tal facticidade, sendo que a testemunha (...) referiu expressamente que na Clínica da Requerente em Almada, 2ª montra por montra por dentro com vinil com fotos do Dr. Paulo Maló ainda se mantiveram durante muito tempo".

(...) Neste particular, não se pode olvidar (...) o decisivo contributo do requerido Paulo Malo para o prestígio de que goza a Requerente no sector económico em causa – ao nível da medicina dentária e de clínica dessa natureza.

É caso para afirmar, sem tibiezas, que a "cara da Malo Clinic" é a "cara do Dr. Paulo Malo".» [sublinhado do requerente].

(...);

xiv) Reiterava a utilização do nome «MALO» e, por conseguinte, que a marca caducanda [estava] indissolivelmente ligada ao seu prestígio, reputação, competência e inovação nos serviços de medicina dentária que prestava, pelo que as qualidades dos serviços de medicina dentária associados à denominação «MALO», na perceção do público, não [podiam] ser estabelecidas em relação à marca em apreço, uma vez que a sua colaboração com a sociedade comercial que a explorava tinha terminado em setembro de 2019. Pelo contrário, realçava que as referidas qualidades associadas à denominação «MALO» estavam relacionados com a atividade e marcas da sociedade comercial Prosperity Tower, Lda;

xv) A marca caducanda [transmitia] uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela Malo Clinic [estavam] ligados a si e aos seus serviços, pelo que a utilização desta marca [induzia] o público em erro, relativamente à qualidade dos serviços, na medida em que influenciava os consumidores a adquirir serviços de medicina dentária que [ostentavam] a marca MALO, imaginando que [estava], de alguma forma, envolvido

nesses serviços, o que se traduzia na existência de um logro efetivo ou num risco suficientemente grave de logro [pontos 60 a 68]¹³;

xvi) A titular não podia garantir a qualidade dos serviços de medicina dentária, uma vez que já não colaborava com a mesma.

Em suma, concluía que devia ser declarada a caducidade da marca em crise por suscetibilidade de indução do público em erro, nos termos do artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial (a seguir, CPI).

Em 03.07.2023, o INPI procurou notificar¹⁴ o pedido de declaração de caducidade à titular, na pessoa da sua mandatária - à altura, Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido - para efeitos do disposto no artigo 269.º, n.º 3 do CPI;

¹³ E recordou o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, de 30 de março de 2006, Emanuel, processo C-259/04, EU:C:2006:215, pontos 46 a 49, nos quais se lia:

«46. No entanto, tratando-se de uma marca que corresponde ao nome de uma pessoa, o motivo de ordem pública que justifica a proibição decretada pelo artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 de registar uma marca suscetível de enganar o público, ou seja, a proteção do consumidor, deve levar a questionar o risco de confusão que essa marca pode gerar no espírito de um consumidor médio, designadamente quando a pessoa cujo nome corresponde à marca personificava originariamente os produtos com essa marca.

47. No entanto, os casos de recusa de registo referidos no artigo 3.º, n.º 1, alínea g), da Diretiva 89/104 pressupõem que se possa considerar provada a existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor (acórdão de 14 de Março de 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, C-87/97, Colect., p. I-1301, n.º 41).

48. No caso vertente, embora um consumidor médio possa ser influenciado no seu ato de compra de uma peça de vestuário com a marca «ELIZABETH EMANUEL» imaginando que a recorrente no processo principal participou na criação dessa peça de vestuário, as características e as qualidades da referida peça de vestuário continuam a ser garantidas pela empresa titular da marca.

49. Consequentemente, não se pode considerar que a denominação Elisabeth Emanuel seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência da mercadoria que designa.»

¹⁴ Notificação com a referência DED/05/2023/2139267, enviada sob a forma registada com aviso de receção, como indicado a seguir:

no entanto, a notificação foi devolvida. Em 17.07.2023, o INPI repetiu a referida notificação¹⁵ tendo, em consequência, sido informado pela ilustre mandatária de que já não representava a titular e desconhecia quem seria o atual mandatário, conforme consta no campo 4 - «COMENTÁRIOS ADICIONAIS» - do requerimento n.º 20232005176443¹⁶, datado de 21.07.2023, a seguir reproduzido:

4	COMENTÁRIOS ADICIONAIS
A Requerente já não é mandatária do titular da marca	

Contudo, e não obstante o aparente insucesso da notificação do pedido de declaração de caducidade à titular, é inegável que a mesma, em 02.08.2023, e fazendo-se representar por *Nuno Aureliano*, tomou a iniciativa de responder a este pedido, pelo que estima o INPI que a titular exerceu o direito ao contraditório que o artigo 269.º, n.º 3 do CPI lhe reconhece.

2. Da resposta ao pedido

Em 02.08.2023, a titular apresentou uma resposta ao pedido de declaração de caducidade, na qual desenvolveu os seguintes argumentos¹⁷:



¹⁵ Notificação com a referência DED/05/2023/2176151.

¹⁶ Correspondente ao «Pedido de alteração: remover mandatário», conforme se observa no campo 5.

¹⁷ Nota do INPI: este Instituto limita-se a expor na presente Decisão os argumentos da titular pertinentes em sede do fundamento que assiste ao presente pedido de declaração de caducidade, ou seja, ao eventual uso enganoso da marca caducanda.

- a) Era titular de um logótipo¹⁸, oito marcas nacionais¹⁹, oito marcas da União Europeia²⁰ e de quatro nomes de domínios de internet²¹;
- b) A marca caducanda encontrava-se exposta no edifício sede e nas portas e monstras das clínicas sitas em Leiria e Faro e era usada nas pastas institucionais, cartões de marcação de consultas e envelopes que utilizava nas suas clínicas, campanhas de *marketing*, num catálogo de Pontos de Farmácias Portuguesas e num cartaz exterior em Leiria. A nível interno, no âmbito do reposicionamento e evolução da marca caducanda, tinham sido desenvolvidas *Normas de Utilização da Marca*, tendo o *rebranding* sido objeto de artigos publicados;
- c) O requerente não tinha legitimidade para apresentar o presente pedido de declaração de caducidade, uma vez que por sentença proferida pelo *Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa*, tinha sido *declarado Insolvente*, situação que tinha sido objeto de mediatismo público, nomeadamente através de publicações no *Jornal «Negócios»*. Nesse sentido, requeria que o INPI não apreciasse o referido pedido [pontos 34 a 38 e 377 e 386];
- d) O pedido de declaração de caducidade carecia de fundamento, na medida em que apresentava *uma versão inverídica da factualidade jurídica relevante* e desvirtuava a doutrina²² e a jurisprudência²³, na parte em que referia



¹⁸ Logótipo n.º 28812

¹⁹ Marcas Nacionais n.ºs 427163 MALOCLINIC, 465628 MALOCLINIC, 465629 MALOCLINIC, 465630 maloclinic, 553968 «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», 554107 MALO SMILES, 555091 MALOCLINIC e 556246 MALOCLINIC & SENSES

²⁰ Marcas da União Europeia n.ºs 004577607 «Clínica Maló, Lda», 006699599 MALOCLINIC, 007029051 MALOCLINIC, 007030489 MALOCLINIC, 007078859 MALOCLINIC, 007091994 MALOCLINIC, 007092117 MALOCLINIC e 015545932 «MALOCLINIC REHABILITATION PROTOCOL FOR EDENTULOUS PEOPLE».

²¹ Maloclinics.com, maloceramics.com, maloeducation.com e malogroup.com.

²² Nomeadamente Pedro Sousa e Silva ao referir deve usar-se com prudência: "o titular de uma marca que corresponde ao nome e apelido do criador e primeiro fabricante dos produtos que ostentem essa marca não pode, devido unicamente a esta particularidade, ser privado dos seus direitos com o fundamento de que a referida marca induz o público em erro, quando esse titular adquiriu legalmente, no

ser falso que o sinal caducando transmitia *que a sua atividade se [encontrava] ligada ao requerente* [pontos 1, 390 a 395 e 402];

e) Refutava os argumentos que o requerente detinha *patentes* ou que tinha inventado um qualquer processo e que era um *empreendedor de sucesso*; pelo contrário, realçava que era um *simples insolvente*;

f) Era *surrealista* o requerente alegar que (f.1) o nome MALO (...) [era] um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência por inequívoca associação pessoal do Dr. Paulo Malo, (f.2) até setembro de 2019, a utilização das marcas e outros sinais distintivos de comércio (...) com o nome MALO pela Malo Clinic [estava] sempre associado ao Dr. Paulo Malo, ao seu prestígio e às suas técnicas inovadoras no domínio dos serviços de medicina dentária e (f.3) a utilização do nome MALO nos sinais distintivos da Malo Clinic (...) [tinha atraído] e [continuava] a atrair inúmeros doentes para a Malo Clinic devido à percepção de que os respetivos serviços de medicina dentária [estavam] relacionados com o Dr. Paulo Malo e com as suas técnicas reconhecidas [pontos 53 e 396];

g) Destacava um excerto de uma entrevista publicada na revista «Lux», de dezembro de 2010, na qual o requerente tinha mencionado que «A Maló Clinic não [tinha] nada a ver com o Paulo Maló. (...) isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...).» [pontos 54 e 55];

h) O requerente não era «um símbolo de qualidade médico-dentária de excelência». Nesse sentido, juntava mensagem de correio eletrónico na qual um

âmbito de uma cessão, uma marca que consiste apenas no apelido do criador e todo o património criativo da empresa que fabrica os produtos que a ostentam in Sousa e Silva, (2020). *Direito Industrial* (2.ª Ed.). Coimbra: Almedina, p. 347.

²³ Designadamente o Acórdão do Tribunal Geral, de 14 de maio de 2009, Fiorucci/OHMI - Edwin (ELIO FIORUCCI), processo T-165/06, EU:T:2009:157, ponto 30, na parte em que se lia *não se pode concluir da simples identidade entre uma marca e um patronímico que o público em causa pensará que a pessoa cujo patronímico constitui a marca desenhou os produtos que ostentam essa marca*; «a utilização de marcas constituídas por um patronímico é uma prática difundida em todos os sectores comerciais, e o público em causa sabe bem que por detrás de cada marca patronímica não se esconde obrigatoriamente um estilista com o mesmo nome».

utente do requerente criticava o serviço o próprio lhe tinha prestado [pontos 307 a 310];

i) O contributo do requerente no desempenho das funções da *Malo Clinic* não era minimamente significativo nem representativo da globalidade dos serviços prestados e a sua atividade comercial nunca [inha dependido] dos serviços (...) prestados pelo requerente. Acrescentava que mantinha os níveis de faturação após o afastamento (...) do requerente da administração [pontos 223 a 227 e 229 a 306];

j) Desde a cessação de funções (administrativa/executivas e profissionais) do requerente na sociedade comercial que lhe correspondia (à titular), em setembro de 2019, continuava a garantir as características e a qualidade dos serviços prestados nas suas clínicas, o que era reconhecido por médicos dentistas, parceiros, pacientes e público em geral, e a promover cursos nacionais e internacionais, a participar em congressos e a escrever artigos científicos relacionados com a medicina dentária. Publicitava todos os cursos e palestras que [promovia] através redes sociais, nomeadamente nas páginas das redes sociais do Instagram «malocliniceducation» e do LinkedIn «MALO CLINIC Research, Development and Education», e realçava a inexistência da contribuição para a formação médica em geral e o envolvimento do requerente naquelas atividades, incluindo na redação dos artigos científicos elaborados entre 2019 e 2023 [pontos 313 a 316 e 340 a 356];

k) Possuía reputação empresarial própria, publicidade e marketing autónomos, receitas que [demonstravam] o ínfimo contributo do requerente na sua atividade comercial, (...) reconhecimento de clientela própria e atividade científica exclusivamente desenvolvida pelos seus colaboradores. Acrescentava não ter interesse em ser associada com um Insolvente (o requerente), uma vez que era embaraçoso para a sua reputação empresarial [pontos 39, 52 e 397 a 399];

l) Sobre a decisão proferida pelo TPI, e confirmada pelo TRL²⁴, no âmbito do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, destacava que o registo ou uso das marcas

²⁴ Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, cit.

e de outros sinais distintivos de comércio pelo requerente e terceiros não tinha sido objeto de apreciação por esses Tribunais, os quais apenas se tinham pronunciado sobre a prática de concorrência desleal (...). Neste sentido, realçava que as decisões proferidas no âmbito do referido procedimento cautelar eram irrelevantes para a presente situação jurídica [pontos 186 a 188];

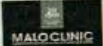
m) A sociedade comercial *Prosperity Towers, Lda.*, [era] um veículo através do qual o requerente [recebia] rendimentos e [licenciava] as suas marcas²⁵ a terceiros [ponto 107];

n) Em junho de 2021, tinha requerido a invalidade das marcas da União Europeia do requerente com fundamento na má-fé e na confundibilidade com marca anterior, da sua titularidade. Em 01.02.2023, a Divisão de Anulação/Cancelamento do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (a seguir, EUIPO) tinha deferido os pedidos de invalidade das marcas da União Europeia n.ºs 018110496 «MALO Dental International» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL»; sobre a marca da união europeia n.º 016505661 «PMalo Dental Clinic» ainda não tinha sido proferida decisão [pontos 138, 140, 154, 156, 169 e 170];

o) O presente pedido de declaração de caducidade inseria-se numa estratégia processual e procedimental, paralela à apresentação de outros pedidos idênticos noutros registos nacionais da sua titularidade²⁶ e de contestação em ações judiciais pendentes no TPI;

p) Em 28.06.2023, tinha intentado uma nova ação judicial contra as sociedades comerciais *Mdic Dental Clinic, Lda.*, e *Ramirez Fernandes – Medicina Dentária e Reabilitação, Lda.*, para cessação do uso ilegal da

²⁵ Marcas da União Europeias n.ºs 018110496 «MALO Dental International», 016505661 «PMalo Dental Clinic» e 018170602 «PAULO MALO DENTAL».

²⁶ Logótipo 28812  e Marcas Nacionais n.ºs 427163 , 465628 , 465629 , 465630 , 553968 «MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS», 554107  e 555091 .

denominação «Malo Dental»; esta ação judicial corria termos no TPI, sob o n.º de processo 147/23.5YHLSB, tendo estas sociedades comerciais contestado com fundamento na impugnação de todos os sinais distintivos da sua titularidade [pontos 118 a 120 e 189 a 192];

q) A pretensão do requerente *de um exclusivo sobre o nome «MALO»* era questionável e, para o fundamentar, mencionava outros registos²⁷ nos quais constavam o elemento verbal «MALO». Acrescentava que, aquando do registo do sinal caducando, o requerente tinha autorizado o uso do nome MALO e que não era *juridicamente admissível a supressão (...) do respetivo consentimento*, situação que se traduziria em *abuso de Direito* [pontos 406 a 418];

r) A marca caducanda era conhecida pelos consumidores de serviços de cuidados dentários e era reconhecida como marca de prestígio, ou, pelo menos, enquanto marca notória e, para o fundamentar, juntava documentos que demonstravam o reconhecimento da sua atividade comercial e das suas marcas [pontos 219 e 318 a 339].

Terminou, invocando que o pedido de declaração de caducidade não tinha fundamento, nem de facto, nem de Direito.

Da resposta ao pedido de declaração de caducidade, foi o respetivo requerente devidamente notificado²⁸.

²⁷ Designadamente a Marca Nacional n.º 398664 «MALÓ» e as marcas da União Europeia n.ºs

000108258 «MALO», 001193143 malo e 003286036 MALÓ.

²⁸ Notificação com a referência DED/05/2023/2158608, datada de 26.09.2023, tendo sido posteriormente notificado da junção dos documentos, em falta, mencionados na resposta, pela notificação com a referência DED/05/2023/2176151, datada de 13.12.2023.

3. Da apreciação da matéria de facto e de direito

Depois de apresentados o histórico administrativo da marca nacional em apreço e os motivos de facto e de Direito que estiveram na base da apresentação do pedido de declaração da respetiva caducidade, é tempo de o INPI se pronunciar sobre o seu mérito.

Estima o INPI oportuno começar por recordar que a marca é um direito de propriedade industrial que, como determina o artigo 208.º do CPI, consiste num sinal usado para distinguir produtos e/ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Com o registo, o *titular* adquire o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e/ou serviços a que se destina (*conteúdo positivo* que resulta do artigo 210.º, n.º 1 do CPI) e, simultaneamente, o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de a usar em produtos e/ou serviços idênticos ou afins aos por si oferecidos e/ou prestados, respetivamente, caso exista um risco de confusão ou associação no espírito do consumidor (*conteúdo negativo* – artigo 249.º do mesmo diploma)²⁹.

Para o que interessa no presente pedido de declaração de caducidade, sublinha o INPI que o CPI acolhe, no artigo 268.º, n.º 2, alínea b), o uso enganoso da marca, por facto superveniente, como fundamento para essa declaração, ou seja, como consequência do uso enganoso que o titular, ou o terceiro com o seu consentimento, faz da mesma.

Está aqui em causa o *princípio da verdade* da marca que tanto assiste ao seu registo, uma vez que o perfil enganoso da marca é um fundamento para o indeferimento do seu registo, como ao seu uso posterior, ao servir de fundamento para a declaração da sua caducidade. Com efeito, nos termos

²⁹ Cfr. Couto Gonçalves, L. (2008). “Uso da Marca”. *Direito Industrial* [Vol. V]. Coimbra: Edições Almedina, p. 371-372.

deste princípio, acolhido no artigo 231.º, n.º 3, alínea d) do CPI, as marcas não podem ser constituídas por sinais suscetíveis de induzir o público em erro sobre as características dos produtos e/ou serviços que assinalam. E acredita o INPI que embora o legislador da propriedade industrial tenha precisado, no 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI, a indução do público em erro sobre a *natureza, qualidade e origem geográfica* dos produtos e/ou serviços assinalados pela marca, ao usar o vocábulo *nomeadamente* antes desta precisão, acolheu outras situações de uso enganoso como, refere-o a doutrina³⁰, a respetiva *autoria*, entenda-se proveniência empresarial.

Para o fundamento do uso enganoso operar como causa de declaração de caducidade da marca é necessário que o requerente do pedido de declaração de caducidade faça prova segura de que há efetivamente um uso enganoso da mesma³¹.

Ora, tendo presente que nos termos do citado artigo 208.º do CPI uma *marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais (...) desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas e que, no presente caso, a marca caducanda -*

MALOCLINIC SENSES
INTERNATIONAL CENTER FOR NEUROPLASTICITY

- reproduz, com exatidão, no respetivo sinal a sua fonte empresarial - MALÓ CLINIC S.A. - estima o INPI que, em rigor, desempenha a função distintiva que de si é esperada, pelo que acredita que não se está perante um uso enganoso da mesma. Com efeito, quando confrontado com os serviços de «aconselhamento psicológico; análise comportamental para fins médicos; aconselhamento psicológico de equipas; consultadoria psiquiátrica; consultoria psicológica; cuidados psicológicos; elaboração de perfis psicológicos; fornecimento de instalações para reabilitação mental»

MALOCLINIC SENSES
INTERNATIONAL CENTER FOR NEUROPLASTICITY

assinalados por _____, o respetivo utilizador

³⁰ Sousa e Silva, P., *Op. Cit.*, p. 347.

³¹ Acórdão do, atual, *Tribunal de Justiça da União Europeia*, de 4 de março de 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, processo C-87/97, EU:C:1999:115, ponto 41.

apreende, com segurança, que os mesmos são prestados por uma *Clinica* denominada *Malo*, o que, em rigor, corresponde à verdade; a marca respeita, assim, na sua plenitude o referido *princípio da verdade*.

Note-se que o INPI não despreza a contribuição do requerente para o conhecimento do nome *Malo* na prestação de serviços relacionados com *Medicina Dentária* – e eventualmente até de «aconselhamento psicológico; análise comportamental para fins médicos; aconselhamento psicológico de equipas; consultadoria psiquiátrica; consultoria psicológica; cuidados psicológicos; elaboração de perfis psicológicos; fornecimento de instalações para reabilitação mental» – jurisprudencialmente reconhecida como se lê no Acórdão, já referido, do TRL³², que se reproduz na parte relevante.

julgamos ficar devidamente acentuado, de forma evidente, o prestígio (enorme) que o referido recorrido goza na área da Medicina Dentária, designadamente ao nível da cirurgia

nem desvenera que a constituição da titular tenha sido inspirada nesse nome por referi-lo expressamente, como também sublinhou o órgão judicial

“Por isso, é que a Malo Clinic tem essa designação (Malo)”. Acrescentou ainda: “Malo é um nome pessoal. Não é fantasia. É nome do Dr. Paulo Malo”.

Não obstante, não pode este *Instituto* deixar de reconhecer a existência jurídica de uma denominação social - MALO CLINIC S.A. – que corresponde à titular da marca caducanda, na qual figura aquele nome, nem que é a mesma quem presta *ab initio* os serviços assinalados por esta marca.

Foi o próprio requerente quem registou, conforme afirmou [ponto 17 do pedido], a favor da titular, várias marcas com o seu nome - «MALO» - na

qualidade de respetivo acionista e diretor/a administrador, com o objetivo de informar o público de que os serviços dentários prestados pela titular estavam relacionados com a sua pessoa, nome e imagem, tendo em conta o seu prestígio. Mais reconheceu que a marca caducanda transmite uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que os serviços médicos prestados pela titular, estão ligados a si mesmo [pontos 60 a 68 do pedido]; contudo, a posição do requerente não se mostra propriamente indubitável uma vez que por ocasião de uma entrevista publicada na revista «Lux», em dezembro de 2010, afirmou que

«A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente isso está dissociado. O nome Maló é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria (...)»

como a titular provou com segurança [pontos 54 e 55 da resposta e **doc. 10** junto à resposta] e o INPI ora recupera:

Lux – Atualmente, o nome Paulo Maló é quase uma marca!

P.M. – A clínica é uma marca reconhecida internacionalmente. A Maló Clinic não tem nada a ver com o Paulo Maló. Na minha mente, isso está dissociado. O nome Maló

é da clínica, não o associo a mim. A dimensão da clínica permitiu-lhe ganhar identidade própria. Neste grupo, em todo o mundo, trabalham mais de duas mil pessoas. Na área da saúde, a Maló Clinic é a empresa portuguesa mais conhecida no planeta. Não há nenhum dentista no mundo que não nos conheça. Pode dizer mal ou bem, mas conhece ou, pelo menos, já ouviu falar.

Assim, e não obstante esta divergência da posição do requerente, certo é que o propósito com que a marca caducanda foi registada - assinalar serviços de «aconselhamento psicológico; análise comportamental para fins médicos; aconselhamento psicológico de equipas; consultadoria psiquiátrica; consultoria

³² Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, em sede do processo n.º 283/21.2YHLSB.L1, *cit.*

psicológica; cuidados psicológicos; elaboração de perfis psicológicos; fornecimento de instalações para reabilitação mental» prestados pela titular - manteve-se inalterado durante o seu uso. E na perspetiva administrativa que ora defende, não se sente o INPI melindrado pela parte do referido Acórdão do TRL, em que se lê, por ocasião da redação dos depoimentos das testemunhas, que

muitos pacientes, depois da saída do referido requerido [ora requerente], perderam a confiança na aqui Requerente [ora titular] e que outros até chegavam a adiar as cirurgias marcadas depois de saberem que o Dr. Paulo Malo já não estava a trabalhar na Requerente [ora titular].

Com efeito, estima este *Instituto* que a eventual perda de confiança dos utilizadores nos serviços prestados pela titular não traduz propriamente uma perda efetiva da qualidade dessa prestação em comparação com a prestada enquanto o requerente a integrou, não obstante o argumento deste em sentido contrário [ponto 67 do pedido]. Vai assim o INPI ao encontro da jurisprudência³³ que já se pronunciou no sentido de não obstante um consumidor médio poder ser influenciado no ato de compra de um produto com a marca que o assinala (que exibe um nome no sinal) imaginando que o indivíduo a quem pertence o nome tenha participado na criação desse produto, nada impede que as características e as qualidades desse produto continuem a ser garantidas pela empresa titular da marca; nestes casos não pode considerar-se que o sinal em causa seja, por si só, suscetível de enganar o público quanto à natureza, qualidade ou proveniência do produto que assinala.

No contexto fatural que fundamenta o pedido em apreço, acredita o INPI que enquanto a situação jurídica da denominação social correspondente à titular existir e a sua qualidade de proprietária da marca caducanda, não poderá concluir haver um uso enganoso desta marca pelo simples facto de o

requerente ter deixado de integrar o respetivo corpo societário em 27.05.2019, e de ter deixado de exercer funções profissionais ao serviço da mesma em setembro desse ano [pontos 25 a 27 do pedido].

Ainda a propósito da denominação social que corresponde à titular, faz o INPI notar que o Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do registo de firmas e denominações*³⁴, dispõe no seu artigo 1.º que a sua atribuição é da responsabilidade do *Registo Nacional de Pessoas Coletivas* (a seguir RNPC), sendo que o artigo 32.º deste diploma determina no seu n.º 5 que

Quando, por qualquer causa, deixar de ser associado ou sócio pessoa singular cujo nome figure na firma ou denominação de pessoa coletiva, deve tal firma ou denominação ser alterada no prazo de um ano, a não ser que o associado ou sócio que se retire ou os herdeiros do que falecer consentam por escrito na continuação da mesma firma ou denominação.

Mais dispõe no seu artigo 60.º, sob a epígrafe «*Perda do direito ao uso de firmas e denominações por violação dos princípios da verdade e novidade*», que tanto o RNPC como os serviços de registo designados em despacho do presidente do Instituto dos Registos e Notariado, I.P.

deve declarar a perda do direito ao uso de firmas ou denominações quando se verificar terem sido violados os princípios consagrados nos artigos 32.º e 33.º

E embora o processo de declaração de caducidade em análise sugira a inexistência do consentimento do requerente à permanência do seu nome na denominação social que corresponde à titular - MALO CLINIC S.A. -, não tendo o

³³ Por analogia, o Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, *Emanuel, cit.*, pontos 48 e 49.

³⁴ Decreto-Lei n.º 129/98, de 13 de maio, que *estabelece o regime jurídico do Registo Nacional de Pessoas Coletivas*, publicado no Diário da República n.º 110/1998, Série I-A de 13.05.1998.

INPI competência para avaliar da legalidade de denominações sociais e não tendo sido declarada pelo RNPC a perda do direito ao uso da mesma pela titular, não está este Instituto em posição de considerar a referida denominação social desconforme às disposições legais vigentes.

Daqui decorre que o INPI não pode aproveitar *per se* o argumento do requerente relativo à interpelação da titular [pontos 28 a 35 do pedido e docs. 14 e 15 anexados ao pedido] para se abster de *continuar a usar o seu nome «MALO» em qualquer marca e/ou firma*, por esse uso estar *condicionado à sua integração na respetiva estrutura do capital e de gestão clínica*, e informar os utentes do *terminus* da sua colaboração consigo (com o requerente).

Em conclusão, de acordo com o raciocínio administrativo *supra* desenvolvido, estima o INPI que o requerente não teve êxito em provar o uso enganoso da marca caducanda que, a existir, ditaria a declaração da sua caducidade com fundamento no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

III.

Da decisão sobre o pedido de declaração de caducidade

Do exposto, é proposto o **indeferimento** da pretensão do *requerente* e, consequentemente, a **manutenção da vigência do registo da marca nacional n.º 556246** **MALOCLINIC SENSES**, por não se ter por provado o uso enganoso da marca caducanda previsto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 25 de janeiro de 2024.

À consideração superior, o Técnico Superior

Assinado por: **ANTÓNIO DANIEL SIMAS DOS SANTOS**
Num. de identificação: 13383786
Data: 2024.01.25 16:27:32+00'00'



LOGO

National Institute
of Industrial Property

ep25
IP25

Most Excellent Sir

NUNO AURELIANO

PRAÇA DE LONDRES, N.º 9, 2.º ESQ.

1000-192 LISBOA

Direction of Extinction of Rights

Ref. DED/05/2024/2185485

NATIONAL TRADEMARK no 556246

Date: 2024.01.25

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Trademark Registration no 556246 MALO CLINIC
SENSES-INTERNATIONAL CENTER FOR NEUROPLASTICITY

By means of this letter, Your Excellency is hereby notified that, regarding the aforementioned application, a rejection order was issued on 2024.01.25 (a copy of which is attached), and it is expected to be published in the Industrial Property Bulletin on 2024.01.30.

National Institute of Industrial Property

Best regards,

António Daniel Simas Santos

Campo das Cebolas – 1149-035 Lisboa, Portugal

Tel.: +351 21 881 81 00 | Fax: +351 21 887 87 17

Customer Service Line INPI: +351 21 881 81 88 | E-mail: servico.publico@inpi.pt

Website: <https://inpi.justica.gov.pt>

LOGO

National Institute
of Industrial Property

EP26

EP26

DIRECTION OF EXTINCTION OF RIGHTS

I agree and, in the terms proposed, I **deny** the
application for a declaration of forfeiture.

25.01.2024

Digital signature

Under delegated authority from the Board of
Directors.

Rui Seixado da Cruz

Director

Subject: Application for declaration of forfeiture of the National Trademark Registration no. 556246 LOGO

LOGO

National Institute
of Industrial Property

CP27
IP27

APPLICATION FOR DECLARATION OF FORFEITURE

LOGO

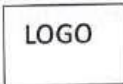
National trademark no 556246

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P., an application for a declaration of forfeiture, pursuant to the provisions of Article 268, no. 2, subparagraph b), of the Industrial Property Code, regarding the national trademark no. 556246 , on the grounds that it is deemed misleading to consumers.

I.

Regarding the trademark's history

1. Regarding the application for registration

On 17.11.2015, MALÓ CLINIC, LDA. submitted to the National Institute of Industrial Property, I.P. (hereinafter referred to as INPI) the registration application for the sign  as a trademark, to distinguish the services:

"Psychological counselling; behavioural analysis for medical purposes; team psychological counselling; psychiatric consultancy; psychological consultancy; psychological care; preparation of psychological profiles; provision of facilities for mental rehabilitation",

inserted in Class 44, according to the International Classification of Goods and Services of the Nice Agreement of 1957, subsequently revised and modified.

The application was assigned the number 556246, which was published on pages 81 and 82 of the Industrial Property Bulletin (hereinafter, BPI) no. 231/2015, dated 25.11.2015, for the submission of any claims.

2. Regarding the granting order

On 11.02.2016, the INPI expressed a favourable decision towards granting the trademark, as it considered all legal formalities fulfilled and the absence of absolute and relative grounds for refusal.

Regarding the granting order, publication was made on page 64 of the BPI no. 032/2016, of 16.02.2016, having the holder been notified of it at the time ¹.

II.

Regarding the declaration of forfeiture

1. Regarding the application

On 26.06.2023, Paulo Sérgio Malo de Carvalho (the hereinafter, the applicant) submitted an application for the declaration of forfeiture of the national trademark registration in question, in which he developed the following arguments:

- i) The holder was a national legal entity providing dental medical care, and the expiring trademark was displayed at its headquarters in Lisbon ²;
- ii) He was a prestigious dental surgeon, renowned for his innovative techniques and services, that in the 90s, developed the "All-on-4" or "All-on-Four" technique, widely recognized as the best treatment option for total replacement of the dental arch and he utilized patented technology that he had invented and developed ³;

¹ Notification with the reference DM/05/2016/384371, dated 11.02.2016.

² To demonstrate it, he attached a printout corresponding to the internet page, accessible at <https://www.maloclinics.com/introdução>, and the images IMAGE and IMAGI, corresponding to documents 1, 2 and 3, respectively.

³ To demonstrate this, he attached a printout of Wikipedia, titled "All-in-4" and the search results for Paulo Malo on Google Patents, identified as documents 4 and 5, respectively.

- iii) He received several accolades for his medical services and his qualities in business management and leadership ⁴. He delivered lectures and trained dental professionals worldwide;
- iv) The name "MALO," as he was also known in Portugal and internationally, was widely recognized by peers (dentists), partners, patients, and the general public, and it was a symbol of excellence in dental care for being unequivocal associated to him ⁵;
- v) He had registered various trademarks with his name - "MALO" - in favour of the holder, as its shareholder and director/administrator, with the purpose to inform the public that the dental services provided by the holder were associated with his person, name, and image, considering his prestige and the quality of dental services he offered;
- vi) The use of the trademarks with the name "MALO" was known to consumers and was linked to his person, prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, thus continuing to attract numerous patients to the holder due to the perception that the respective services were related to him and to his recognized techniques;
- vii) Following the economic-financial crisis in 2008, he had been compelled to pledge to Novo Banco, S.A., his shares representing the share capital of the holder. He added that on 27.05.2019, after this banking institution decided to execute the pledge on the aforementioned representative shares and subsequently sold them to a third party ⁶, he no longer had any direct or indirect stake in the holder and he had also been removed from the position of administrator, although he continued to perform professional duties in there until September 2019.
- viii) In the context described in point vii), he had notified the holder that (1) it was prohibited from continuing to use the name "MALO" in any trademark and/or business

⁴ To demonstrate this, he attached various publications titled "Who is Paulo Maló?"; "Paulo Malo receives the Florentiae Rubrum Liliun award" and "Nobel Biocare awards Dr. Paulo Malo for 25 years of the All-on-4 treatment concept" from Journal "Negócios", Dentalpro and Saúde Oral Magazines, and Nobel Biocare and Dental Asia, respectively, identified as documents 6 to 10.

⁵ To demonstrate this, he attached various declarations, identified as documents 11 to 13.

⁶ Namely, the commercial company *Risus Value*, S.A. owned by the Atena II FCR Fund, as specified in paragraph 24 of the pleadings.

ep30
2430

name, as such use was conditioned on his integration into the respective capital and clinical management structure, and (2) it should inform clients that his collaboration with the commercial entity Malo Clinic had ended. However, the holder persisted in using the name "MALO" in its trademarks.

- ix) On two occasions, in May 2020 and November 2022, he had urged the holder to cease using the name MALO in its distinctive trade signs ⁷, without success;
- x) The holder fraudulently used - through the use of his photographs (of the applicant), namely at the Almada clinic - *the sign MALO CLINIC, to create the impression in the market and among clients that he still collaborated with it, or that the services provided under the expiring sign continued to be associated with his person/image and the prestige and reputation of his dental medicine techniques*, which was untrue.
- xi) At the end of 2019, he had initiated a collaboration with the commercial entity Prosperity Tower, Lda., with which he had entered into agreements for the provision of consulting and clinical services, as well as the use of image rights and trademarks incorporating his name "MALO" ⁸. In this regard, he clarified that this commercial entity had started using, with his consent, the European Union trademarks No. 018110496 "MALO Dental International," 016105661 "PMalo Dental Clinic," and 018170602 "PAULO MALO DENTAL," which he had applied for and subsequently transferred to it.
- xii) The trademarks mentioned in (xi) were and continued to be intended to create in the market and among the public the accurate and ethically expected perception that he collaborated exclusively with Prosperity Tower, Lda., and the dental clinics affiliated with it.
- xiii) The preliminary injunction proceeding presented by the holder against him in the Intellectual Property Court (hereinafter, IPC) - to prevent the use of trademarks or designations such as "Malo Dental," "P Malo Dental Clinic," "Paulo Malo Dental"

⁷ To demonstrate this, he attached a letter with the subject "challenge to change the name "Malo Clinic, S.A., as well as the names and/or designations of other companies, in which the word "Malo" appears, dated May 3, 2020, and another with the subject "challenge to change the name of Malo Clinic, S.A., the trademarks, and the logo that use my name (Malo), as well as for the removal of domain names" dated November 10, 2022, identified as **documents 14 and 15**.

⁸ To demonstrate this, he attached the respective authorization identified as **document 16**.

"Malo Dental International," or others similar - had been dismissed and confirmed by the Lisbon Court of Appeal (hereinafter, TRL) ⁹, in whose judgment it was stated ¹⁰:

"(...) 2. The respondent, Paulo Maló, a licensed dentist, esteemed dental practitioner, creator of various innovative products and techniques, and internationally recognized by his peers, clients, and partners for his professional qualities and excellence in dental medicine, was a founding partner and successively the manager and chairman of the board of the applicant between its foundation on 16.03.1995 and 27.05.2019. He held the decision-making authority over all aspects of the company until then.

3. As its founder and managing partner, the respondent registered distinctive signs in favour of the Applicant, of which it is the holder, featuring the name "MALO," associating the activity of the applicant with the already well-known figure of the respondent and the quality of the clinical services provided by him.

8. The MALO CLINIC brand is known to consumers of dental care services.

74. The respondent's name "MALO" attracted many clients to the Applicant, making it meaningful to use them to identify dental medicine services.

75. What distinguished MALO CLINIC clinics and brands were the respondent's innovative techniques and his reputation and notoriety.

76. The reputation of the "Malo Clinic" brand was associated with the respondent Paulo Malo, who lent his name to the clinic.

77. Patients left the applicant after the respondent's departure because they wanted to be treated by him.

78. Even after the respondent's departure from the applicant, his images remained there for several months.

(...)

You could also read ¹¹:

In fact, at the instance of the illustrious Attorneys of the Defendants, this witness was truly impressive regarding the prestige and excellent technical competence of the Defendant Paulo Malo. The witness stated: "He is an excellent surgeon. Probably the most well-known Portuguese dentist abroad." With this passage we believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of dentistry is clearly highlighted., namely, in surgery. In fact, it goes further in this domain. The witness also asserted: "That's why Malo Clinic has that name (Malo)." Also added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of Paulo Maló." This statement, in conjunction with the others mentioned in the justification of this fact, evidently

⁹ To demonstrate this, he attached the judicial decision of Lisbon Court of Appeal of November 22, 2022, process no 283/21.2YHLSB.L1, identified as document 17.

¹⁰ Cf. pages 79, 86 and 113 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

¹¹ Cf. pages 138-140 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

CP32
P32

proven, leads, in a crystal clear way (still bearing in mind the rules of experience in this matter), towards the wording that was reflected in the judgment. That is, the application for alteration of the wording pointed out by the applicant is by no means valid. Also, consider the testimonial statement given by the witness (...) (inquired via video conference from this Matosinhos Court). The witness is a dentist who has worked for both the Applicant and the Defendant Paulo Maló".

She stated that many people (clients/patients) sought the services of the Applicant with the purpose of being treated by Dr. Paulo Malo. She emphasized that he is: "An excellent professional. Of exceptional technical quality. I associate Paulo Malo with great notoriety." The statements made by this witness are absolutely enlightening regarding the high prestige of the mentioned Respondent and his technical competence. From here it is indicated, which is corroborated by the combination of the mentioned witnesses and the content of document 4 in question, that it makes perfect sense, in light of the free assessment of evidence by the first-instance judge and the rules of experience (with this evidence produced), to confirm the initial segment set for point 3 of the facts provisionally proven.

Moreover, the mentioned witness (...) was truly impressive in stating: "In a way, I associate the name Malo Clinic with the name Paulo Malo." She further reinforced it the following way: "At the time I joined, it was very important. Anyone who went to the clinic went because of the name Paulo Maló."

This evidence, with all due respect, is conclusive in confirming the wording set by the appealed court. Conversely, it disproves the lack of justification for the alteration of the wording proposed by the Appellant.

Regarding the testimony of the witness (...), a lawyer by profession who has been providing services in this area for the Appellant since its inception, it also does not lead to the intended wording.

First and foremost, it is essential to evaluate this testimony in conjunction with others, and it is certain that it emphasized that the Respondent Paulo Malo "is a highly reputable person" and that he was a person of his trust for many years. He further emphasized: "During the time I was there, the brand grew a lot around Paulo Malo" [applicant's underlining].

At last, you could read ¹²:

"Impressive regarding this fact was also the testimony of the witness (...), a German teacher, who is a patient of the Defendant Paulo Malo and objectively portrayed that, in contact with the services of the Applicant, he emphasized that he only intended to proceed with his treatment (which involved surgery) if it was provided by the defendant and by no other dentist. Despite the response indicating the existence of other dentists in the Applicant, he reaffirmed that he only wanted to be treated by the Defendant Paulo Malo.

Also, the testimony given by the witness (...), a dentist who provided services to the Applicant from July 2016 to February 2021, stated confidently and coherently that many patients, after the departure of the mentioned defendant, lost confidence in the Applicant, and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the Applicant.

¹² Cf. pages 157-159 of the judicial decision of Lisbon Court of Appeal cit. process no 283/21.2YHLSB.L1.

78. After the departure of the defendant from the applicant, his images still remained there for several months."

The judge based his conviction on this fact on the testimonies of the witnesses (...). Indeed, these witnesses asserted such a fact, and the witness (...) explicitly stated that in the Clinic of the Applicant in Almada, the second showcase inside with vinyl featuring photos of Paulo Malo remained for a long time".

(...) In this particular matter, one cannot forget the decisive contribution of the defendant Paulo Malo to the prestige enjoyed by the petitioner in the relevant economic sector - in the field of dentistry and clinics of that nature.

It is fair to assert, without hesitation, that the "face of Malo Clinic" is the "face of Paulo Malo" [applicant's underlining].

- xiv) He reiterated the use of the name "MALO" and, subsequently, that the expiring trademark was inseparably linked to its prestige, reputation, competence, and innovation in the dental medicine services it provided. As a result, the qualities of dental medicine services associated with the designation "MALO," in the public's perception, could not be established in connection with the relevant trademark since their collaboration with the commercial company that operated it had ended in September 2019. On the contrary, it emphasized that the mentioned qualities associated with the designation "MALO" were related to the activity and brands of the commercial company Prosperity Tower, Lda.;
- xv) The expiring trademark conveyed a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by Malo Clinic were linked to him and his services. Therefore, the use of this trademark misled the public regarding the quality of the services, as it influenced consumers to acquire dental medicine services bearing the MALO brand, imagining that it was somehow involved in those services. This resulted in the existence of effective deception or a sufficiently serious risk of deception [points 60 to 68] ¹³;

¹³ And recalled the judicial decision of European Union Court of Justice of March 30, 2006, Emanuel process no C-259/04, EU:C:2006:215, points 46-49, where you can read: "46. And, however, when dealing with a brand that corresponds to a person's name, the public policy reason justifying the prohibition decreed by Article 3(1)(g) of Directive 89/104 from registering a brand capable of misleading the public, namely consumer protection, should lead to questioning the risk of confusion that this brand may generate in the mind of an average consumer, especially when the person whose name corresponds to the brand originally personified the products with that brand. 47. However, cases of refusal of registration referred to in Article 3(1) of Directive 89/104 presuppose that the existence of actual deception or a sufficiently serious risk of deception of the consumer can be considered proven (judgment of March 4, 1999, Consorzio per la tutela el

- xvi) The holder could not guarantee the quality of dental medicine services, as he no longer collaborated with the entity.

In summary, he concluded that the forfeiture of the trademark in question should be declared due to the potential for misleading the public, in accordance with Article 268, paragraph 2, letter b) of the Industrial Property Code (hereinafter, IPC).

On 03.07.2023, the INPI attempted to notify ¹⁴ the application for the declaration of forfeiture to the holder, through its attorney, at the time, Ana Teresa Netto Vaz de Almeida Pulido, in accordance with Article 269, paragraph 3 of the IPC; however, the notification was returned. On 17.07.2023, the INPI repeated the aforementioned notification ¹⁵. As a result, the distinguished attorney informed the INPI that she no longer represented the holder and was unaware of the current attorney, as indicated in field 4 - "ADDITIONAL COMMENTS" - of application no. 20232005176443 ¹⁶, dated 21.07.2023, reproduced below:

IMAGE

However, despite the apparent failure of the notification of the application for the declaration of forfeiture to the holder, it is undeniable that, on 02.08.2023 and represented by Nuno Aureliano, the holder took the initiative to respond to this application. Therefore, the INPI believes that the holder exercised the right to be heard, as recognized by Article 269, paragraph 3 of the IPC.

formagio Gongonzola, C-87/97, Colect., p. 1-1301, No. 41). 48. In the present case, although an average consumer may be influenced in his purchase of a piece of clothing with the brand 'ELIZABETH EMANUEL,' imagining that the appellant in the main proceedings participated in the creation of that piece of clothing the characteristics, and qualities of the said piece of clothing continue to be guaranteed by the company holding the brand. 49. Consequently, it cannot be considered that the designation 'Elizabeth Emanuel' is, by itself, capable of deceiving the public as to the nature, quality, or origin of the goods it designates".

¹⁴ Notification with the reference DED/05/2023/2139267, sent in the form of a registered letter with acknowledgment of receipt, as indicated below: IMAGES.

¹⁵ Notification with the reference DED/05/2023/2176151.

¹⁶ Corresponding to the "modification application: remove attorney", as observed in point 5.

2. Regarding the response to the application

On 02.08.2023, the holder presented a response to the application for the declaration of forfeiture in which it developed the following arguments ¹⁷:

- a) Owned a logotype ¹⁸, eight national trademarks ¹⁹, eight European Union trademarks ²⁰, and four internet domain names ²¹.
- b) The expiring trademark was displayed on the headquarters building, as well as on the doors and windows of the clinics in Leiria and Faro. It was also used on institutional folders, appointment cards, and envelopes in her clinics, marketing campaigns, a catalog of Portuguese Pharmacy Points, and an outdoor poster in Leiria. Internally, as part of the repositioning and evolution of the expiring trademark, Usage Guidelines for the Trademark had been developed, and the rebranding had been the subject of published articles.
- c) The applicant lacked legitimacy to file the current application for the declaration of forfeiture, as he had been declared Insolvent by a judgment taken by the Lisbon District Court, a situation that had gained public attention, namely through publications in the "Negócios" newspaper. In this regard, it was petitioned that the INPI not consider the aforementioned application (points 34 to 38 and 377 to 386).

¹⁷ Institute's Note: This institute merely presents in this Decision the relevant arguments of the holder concerning the basis of the present application for the declaration of expiration, namely, the possible deceptive use of the expiring mark.

¹⁸ Logotype no. 28812 IMAGE.

¹⁹ National trademarks ns 427163 IMAGE, 465628, IMAGE, 465629 IMAGE, 465630, image, 553968 IMAGE, 554107, IMAGE, 555091, IMAGE, 556246, IMAGE.

²⁰ European Union Trademarks ns 004577607 IMAGE, 006699599 IMAGE, 007029051 IMAGE, 007030489 IMAGE, 007074859 IMAGE, 007091994 IMAGE, 007092117 IMAGE, 015545932 IMAGE.

²¹ Maloclinic.com, maloceramics.com, maloeducation.com and malogroup.com.

- d) The application for the declaration of forfeiture lacked foundation, as it presented an untrue version of the relevant legal facts and distorted doctrine ²² and case law ²³, especially concerning the claim that the expiring sign conveyed a connection to the applicant's activity (points 1, 390 to 395, and 402)
- e) Refuted the arguments suggesting that the applicant held patents or had invented any process and was a successful entrepreneur. On the contrary, emphasized that the applicant was merely an insolvent individual.
- f) It was surreal for the applicant to claim that (f.1) the name MALO (...) was a symbol of excellent dental medical quality due to an unequivocal personal association with Dr. Paulo Malo, (f.2) until September 2019, the use of the trademarks and other distinctive trade signs (...) with the name MALO by Malo Clinic was always linked to Dr. Paulo Malo, his prestige, and his innovative techniques in the field of dental medicine, and (f.3) the use of the name MALO on the Malo Clinic's distinctive signs (...) had attracted and continued to attract numerous patients to Malo Clinic due to the perception that their dental medicine services were related to Dr. Paulo Malo and his recognized techniques [points 53 and 396].
- g) It highlighted an excerpt from an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, in which the applicant had mentioned that *"Malo Clinic had nothing to do with Paulo Maló. (...) that is dissociated. The name Maló belongs to the clinic; I don't associate it with myself. The clinic's scale allowed it to gain its own identity (...)"* (points 54 and 55).

²² Namely Pedro Sousa e Silva by saying "it should be used with prudence": "the holder of the mark that corresponds to the name and surname of the creator and first manufacturer of the products bearing that mark cannot, solely due to this particularity, be deprived of their rights on the grounds that the said mark misleads the public when that holder legally acquired, through an assignment, a mark consisting solely of the creator's surname and all the creative assets of the company manufacturing the products bearing it" in Sousa e Silva (2020), Industrial Law (2nd edition) Coimbra: Almedina p. 447.

²³ In particular, the judicial decision of the General Court of May 14, 2009, Fiorucci/OHMI- Edwin (ELIO FIORUCCI), Case T-165/06, EU:T:2009:157, paragraph 30, where it was stated: "It cannot be concluded from the mere identity between a mark and an estate that the relevant public will think that the person whose estate constitutes the mark designed the products bearing that mark"; "the use of marks consisting of an estate is a widespread practice in all commercial sectors, and the relevant public is well aware that behind each patronymic mark, there is not necessarily a designer with the same name".

- h) The applicant was not "*a symbol of excellent dental medical quality*". In this regard, it attached an email in which an applicant's paciente criticized the service he had personally provided to him (307 to 310).
- i) The applicant's contribution to the performance of Malo Clinic's functions was not significantly representative of the overall services provided, and its commercial activity had never depended on the services (...) provided by the applicant, adding that it maintained the levels of billing after the departure of the applicant from the administration (points 223 to 227 and 229 to 306).
- j) Since the cessation of the applicant's functions (administrative/executive and professional) in the corresponding commercial company (to the holder) in September 2019, it continued to ensure the characteristics and quality of the services provided in its clinics. This was recognized by dentists, partners, patients, and the general public, as well as continued to promote national and international courses, to participate in congresses, and to write scientific articles related to dental medicine. It advertised all courses and lectures through social media, namely on the Instagram page "malocliniceducation" and the Linkedin page "MALO CLINIC Research, Development, and Education," emphasizing the lack of contribution to general medical education and the applicant's involvement in these activities, including the drafting of scientific articles between 2019 and 2023 (points 313 to 316 and 340 to 356).
- k) The holder had its own business reputation, independent advertising and marketing, revenues that demonstrated the applicant's minimal contribution to its commercial activities, (...) a recognized clientele, and scientific activities exclusively developed by its collaborators. It emphasized that it had no interest in being associated with an insolvent individual (the applicant), as it would be embarrassing for its business reputation (points 39, 52, and 397 to 399).
- l) Regarding the decision issued by the TPI and confirmed by the TRL ²⁴, in the case law no. 283/21.2YHLSB.L1, it highlighted that the registration or use of the trademarks and other distinctive trade signs by the applicant and third parties had not been considered by these courts. They had only ruled on the practice of unfair competition (...). In this

²⁴ The Judicial Decision of Lisbon Court of Appeal process no 283/21.2YHLSB.L1 cit..

sense, it emphasized that the decisions taken on the preliminary injunction proceedings were irrelevant to the current legal situation (points 186 to 188).

- m) The commercial company Prosperity Towers, Lda served as a vehicle through which the applicant received income and licensed his trade marks ²⁵ to third parties.
- n) In June 2021, it had filed an application for the declaration of invalidity of the applicant's European Union trademarks based on bad faith and similarity to an earlier mark of its ownership. On 01.02.2023, the Cancellation Division of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) had granted the applications for invalidity of the European Union trademarks No. 018110496 "MALO Dental International" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL"; a decision had not yet been made regarding the European Union trademark No. 016505661 "PMalo Dental Clinic" (points 138, 140, 154, 156, 169, and 170).
- o) The current application for the declaration of forfeiture was part of a procedural and proceeding strategy, parallel to the filing of similar applications in other national registers of its ownership ²⁶ and in response to pending legal actions in the Intellectual Property Court (TPI).
- p) On 28.06.2023, filed a new legal action against the commercial companies Mdic Dental Clinic, Lda., and Ramirez Fernandes - Medicina Dentária e Reabilitação, Lda., for the cessation of illegal use of the denomination "Malo Dental"; this legal action was pending in the TPI under the case law no. 147/23.5YHLSB, and these commercial companies had responded based on the contestation of all distinctive signs of its ownership (points 118 to 120 and 189 to 192).
- q) The applicant's claim for exclusive rights over the name "MALO" was questionable, and to support this, it mentioned other registrations ²⁷ that contained the verbal element "MALO". It added that, at the time of registering the expiring sign, the applicant had authorized the use of the name MALO, and it was not legally admissible to revoke (...) such consent, a situation that would result in an abuse of right (points 406 to 418).

²⁵ European Union Trademarks nos 018110496 "MALO Dental International", 016505661 "PMalo Dental Clinic" and 018170602 "PAULO MALO DENTAL".

²⁶ Logotype 28812 IMAGE, and national trademarks ns. 465628 IMAGE, 465529 IMAGE, 465630 IMAGE, 553968 "MALO CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESOURCES", 554107 IMAGE, 555091 IMAGE, and 556246 IMAGE.

²⁷ Namely, the trademark no 398664 "MALO" and the European Union trademarks nos 000108258 "MALO", 001193143 IMAGE, and 003286036 IMAGE.

- r) The expiring trademark was known to consumers of dental care services and was recognized as a prestigious or, at least, a well-known mark. To support this, it attached documents demonstrating the recognition of its commercial activity and trademarks (points 219 and 318 to 339).

It concluded by asserting that the application for the declaration of forfeiture lacked both factual and legal grounds.

The response to the application for the declaration of forfeiture was duly notified to the applicant ²⁸.

3. Regarding the assessment of the facts and the law.

After presenting the administrative history of the national trademark in question and the factual and legal reasons underlying the submission of the application for the declaration of its forfeiture, it is time for the INPI to express its opinion on its merit.

The INPI deems it is appropriate to begin by recalling that a trademark is an industrial property right that, as determined by Article 208 of CPI, consists of a sign used to distinguish products and/or services of one company from those of other companies.

Through registration, the holder acquires the right of ownership and exclusivity of the trademark for the products and/or services it is intended for (positive content resulting from Article 210, paragraph 1, of the CPI) and simultaneously, the holder obtains the right to prevent third parties, without their consent, from using it in identical or similar products and/or services to those offered and/or provided by it, respectively, if there is a risk of confusion or association in the mind of the consumer (negative content - Article 249 of the same statute) ²⁹.

²⁸ Notification with the reference DED/05/2023/2158608, of 26.09.2023, having been subsequently notified of the addition of the missing documents mentioned in the response, by notification with the reference DED/05/2023/2176151, dated 13.12.2023.

²⁹ Cf. Couto Gonçalves, L (20088). "Uso da Marca", Direito Industrial (Vol. C). Coimbra: Editions, Almedina, p. 371-372.

For what matters in the present application for the declaration of forfeiture, the INPI emphasizes that the CPI accommodates in Article 268, paragraph 2, letter b), the deceptive use of the trademark, by supervening fact, as a basis for such declaration. In other words, it is considered a consequence of the deceptive use that the holder or a third party, with his consent, makes of it.

Here is at stake the principle of truth of the trademark, which applies both to its registration, as the deceptive nature of the trademark is a ground for refusing its registration, and to its subsequent use, serving as a basis for the declaration of its forfeiture. In accordance with this principle, embraced in Article 231, paragraph 3, letter d) of the CPI, trademarks cannot consist of signs likely to mislead the public about the characteristics of the products and/or services they indicate. The INPI believes that although the legislator of industrial property specified in Article 268, paragraph 2, letter b) of the CPI, the misleading of the public about the nature, quality, and geographical origin of the products and/or services indicated by the trademark, by using the term "namely" before this clarification, it embraced other situations of deceptive use, such as the doctrine mentions ³⁰, including the respective authorship, understood as the business origin.

For the deceptive use to serve as a basis for the declaration of forfeiture of the trademark, it is necessary that the applicant of the application for declaration of forfeiture provide solid evidence that there is indeed deceptive use of the trademark ³¹.

Now, considering that, according to the aforementioned Article 208 of the CPI, a trademark can consist of a sign or set of signs (...) as long as they are suitable for distinguishing the products or services of one company from those of other companies, and that, in the present case, the expiring trademark - IMAGE - accurately reproduces its business source - MALO CLINIC, S.A. - the INPI believes that, in essence, it fulfils the distinctive function expected of it. Therefore, the INPI believes that there is no deceptive use of it. In effect, when faced with the services "*psychological counselling; behavioural analysis for medical purposes; team psychological counselling; psychiatric consultancy; psychological consultancy; psychological care; preparation of psychological profiles; provision of facilities for mental rehabilitation*" marked by - IMAGE -,

³⁰ Sousa e Silva, p. cit. 347.

³¹ Judgment of the current Court of Justice of the European Union of 4 March 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, case C-87/97, EU:C:1999:115, point 41.

the respective user confidently understands that they are provided by a clinic called Malo, which accurately corresponds to the truth. Thus, the trademark fully adheres to the *principle of truth*.

It is evident that the INPI does not disregard the applicant's contribution to the recognition of the name "Malo" in the provision of services of dental medicine – and eventually even services of "*psychological counselling; behavioural analysis for medical purposes; team psychological counselling; psychiatric consultancy; psychological consultancy; psychological care; preparation of psychological profiles; provision of facilities for mental rehabilitation*" – as judicially acknowledged, as read in the aforementioned judicial decision from the TRL ³², which is reproduced in the relevant part

We believe that the (huge) prestige that the aforementioned defendant enjoys in the area of Dental Medicine, particularly in terms of surgery, is clearly highlighted.

It also does not overlook that the establishment of the holder may have been inspired by this name, as expressly mentioned, as highlighted by the court

"That's why Malo Clinic has that designation (Malo)". It was further added: "Malo is a personal name. It's not fantasy. It is the name of Dr. Paulo Malo".

However, this Institute cannot fail to recognize the legal existence of a company name - MALO CLINIC S.A. - which corresponds to the holder of the expiring trademark, in which that name appears, nor that it is the same one who provides *ab initio* the services indicated by this trademark.

It was the applicant himself who registered several trademarks with the name "MALO" on behalf of the holder, as he stated (point 17 of the application), in the capacity of its shareholder and director/administrator. This was done with the aim of informing the public that the dental services provided by the holder were related to his person, name, and image, considering his prestige. Furthermore, he acknowledged that the expiring trademark conveys a specific, clear, and unequivocal message to the relevant public that the medical services provided by the holder

³² Judicial decision from Lisbon Court of Appeal, process no 283/21.YHLSB.L1, cit.

are connected to himself (points 60 to 68 of the application). Nevertheless, the applicant's position is not entirely indisputable, as during an interview published in the "Lux" magazine in December 2010, he stated that

"Malo Clinic has nothing to do with Paulo Maló. In my mind, that is dissociated. The name Maló belongs to the Clinic; I don't associate it with myself. The size of the clinic allowed it to gain its own identity (...)"

as the holder reliably proved [points 54 and 55 of the response and doc. 10 attached to the response] and INPI now recovers:

IMAGE

Thus, despite this discrepancy in the applicant's position, it is certain that the purpose for which the expiring trademark was registered - to mark services of "psychological counselling; behavioural analysis for medical purposes; team psychological counselling; psychiatric consultancy; psychological consultancy; psychological care, preparation of psychological profiles; provision of facilities for mental rehabilitation" provided by the holder - remained unchanged during its use. From the administrative perspective it currently advocates, the INPI is not troubled by the part of the aforementioned judgment from the TR., that states, during the drafting of witness statements, that

many patients, after the departure of the mentioned required (now applicant), lost confidence in the present applicant (now holder), and others even postponed scheduled surgeries upon learning that Paulo Malo was no longer working for the applicant (now holder).

Indeed, this Institute believes that the potential loss of confidence by users in the services provided by the holder does not necessarily translate into the actual loss of quality compared to what was provided when the applicant was involved, despite the argument presented by himself

to the contrary (point 67 of the application). The INPI aligns itself with judgements ³³ that has already ruled that although an average consumer may be influenced when purchasing a product with a brand that displays a name in the symbol, imagining that the individual whose name it is has participated in creating that product, it does not prevent the characteristics and qualities of that product from continuing to be guaranteed by the company that owns the trademark. In these cases, the symbol itself cannot be considered inherently likely to deceive the public regarding the nature, quality, or origin of the product it marks.

In the factual context underlying the present application, the INPI believes that as long as the legal status of the corporate name corresponding to the holder exists, and its role as the owner of the expiring trademark, it cannot conclude that there is deceptive use of this trademark simply because the applicant ceased to be part of the corporate body on May 27, 2019, and stopped performing professional functions for the same in September of that year (points 25 to 27 of the application).

Regarding the corporate name corresponding to the holder, the INPI notes that Decree-Law No. 129/98 of May 13, which establishes the legal regime for the registration of firms and denominations ³⁴, states in its article 1 that its attribution is the responsibility of the National Register of Legal Persons (hereinafter RNPC), and Article 32 of this diploma determines in paragraph 5 that

When, for any reason, an individual associated or partner whose name appears in the firm or name of a legal person ceases to be associated or a partner, such firm or name must be changed within one year, unless the withdrawing associate or partner, or the heirs of the deceased, consent in writing to the continuation of the same firm or name.

It further states Article 60, under the heading "Loss of the right to use firms and denominations due to violation of the principles of truth and novelty," that both the RNPC and the registration services designated by the order of the president of the Institute of Registries and Notary Services, I.P.

³³ By analogy, the judicial decision of European Union Court of Justice, Emanuel, cit., points 48 and 49.

³⁴ Decree-Law No. 129/98, of May 13, which establishes the legal regime of the National Register of Collective Persons, published in the Official Gazette No. 110/1998, Series I-A of 13.05.1998.

must declare the loss of the right to use firms or denominations when it is found that the principles enshrined in Articles 32 and 33 have been violated

Although the forfeiture declaration proceeding under review suggests the absence of the applicant's consent for the continued use of his name in the corporate name corresponding to the holder - MALO CLINIC S.A. - and since the INPI does not have the competence to assess corporate names and the loss of the right to use it by the holder has not been declared by the RNPC, this Institute is not in a position to consider the said corporate name as non-compliant with current legal provisions.

Hence, the INPI cannot *per se* use the applicant's argument regarding the notification to the holder (points 28 to 35 of the application and docs. 14 and 15 attached to the application) to refrain from *continuing to use his name "MALO" in any trademark and/or firm*, as such use is *conditioned on its integration into the respective capital and management structure of the clinic* and informing patients of the termination of its collaboration with him (with the applicant).

In conclusion, according to the administrative reasoning *supra* developed, the INPI estimates that the applicant did not succeed in proving the deceptive use of the expiring mark, which, if it existed, would dictate the declaration of its forfeiture under Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI.

III.

The decision regarding the application for declaration of forfeiture

In light of the above, the rejection of the applicant's claim is proposed, and consequently, the maintenance of the registration of the national trademark no. 556246 - IMAGE - as the deceptive use of the expiring mark foreseen in Article 268, no. 2, subparagraph b), of the CPI has not been proven.

Nation Institute of Industrial Property, January 25, 2024

LOGO

National Institute
of Industrial Property

el 45
2015

For higher consideration,

The senior technical specialist

Digital Signature

IMAGE

A tradutora,
Catarina Tlendes Pereira

846
846



ORDEM DOS ADVOGADOS

REGISTO ONLINE DOS ACTOS DOS ADVOGADOS

Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29-03

Portaria n.º 657-B/2006, de 29-06

Dr.(a) Inês de Oliveira Pereira

CÉDULA PROFISSIONAL: 64463L

IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E ESPÉCIE DO ACTO

Certificação de traduções de documentos

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERESSADOS

Catarina Mendes Pereira

Cartão de Cidadão n.º 144039060ZX3

OBSERVAÇÕES

Certificação da tradução para língua inglesa do documento anexo redigido em língua portuguesa realizada por Catarina Mendes Pereira.

EXECUTADO A: 2024-02-02 16:59

REGISTADO A: 2024-02-02 17:02

COM O N.º: 64463L/118

Poderá consultar este registo em <http://oa.pt/atos>
usando o código 45259763-095433



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 3

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Recurso de Propriedade Industrial

Sentença

I-Relatório

PAULO SÉRGIO MALÓ DE CARVALHO, com domicílio em Monte da Charca, EN 251, 2985-065, Canha, Portugal (doravante “Dr. Paulo Maló” ou “Recorrente”), instaurou recurso judicial dos despachos de 25 de janeiro de 2024, que julgaram procedentes os

pedidos de declaração de caducidade dos registos do logótipo n.º 28812  Clínica Maló e das marcas

nacionais n.º 427163 , n.º 465628 ,

n.º 465629  HEALTH & WELLNESS, n.º 465630 , n.º

553968 **MALÓ CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS**, n.º 554107



, n.º 555091



e n.º 556246



todos da titularidade da Maló Clinic, S.A., sociedade comercial com o número de pessoa coletiva 503411434, com sede na Avenida dos Combatentes, n.º 43, 10.º piso, letra C, 1600-042 Lisboa, (doravante “Maló Clinic” ou “Recorrida”).

Alegou, em síntese, que tendo pedido a declaração de caducidade dos acima referidos registos, com fundamento na verificação do disposto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial, os pedidos foram todos rejeitados pelo INPI.

Para fundamentar a sua pretensão, o Recorrente alegou que:

- o que está em causa é o facto de, ao usar o nome Maló nas suas marcas e logótipo (e sinais distintivos em geral), a Maló Clinic estar a transmitir ao público consumidor a mensagem clara, inequívoca e propositada que os serviços clínicos prestados por si estão relacionados com o Dr. Paulo Maló e com a sua prática de medicina dentária, o que não é verdade desde setembro de 2019;



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual

Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 3

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal@tribunais.org.pt

Recurso de Propriedade Industrial

- a Maló Clinic usa as marcas e o logótipo MALÓ para gerar nos pacientes e no público em geral a impressão que o Dr. Paulo Maló continua a colaborar com a Recorrida ou que os serviços de medicina dentária prestados por esta estão de alguma forma relacionados com o Dr. Paulo Maló e com as suas técnicas mundialmente reconhecidas, o que é falso.

verifica-se, no caso em apreço, a existência de um logro efetivo ou, pelo menos, de um risco suficientemente grave de logro.

Pelos fundamentos expostos, o Requerente conclui que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI, aplicável ex vi do artigo 298.º, n.º 3 do CPI, devendo assim ser declarada a caducidade do registo do logótipo n.º 28812 e das marcas nacionais n.º 427163, n.º 465628, n.º 465629, n.º 465630, n.º 553968, n.º 554107, n.º 555091 e n.º 556246.

A Recorrida apresentou contra-alegações, nas quais alegou que encontrando-se o recorrente insolvente não tem legitimidade para impugnar as decisões do INPI, que não existe risco de confusão e que o recorrente desenvolve, ele próprio, actividade com recurso a sociedades terceiras.

Tendo o recurso das nove decisões do INPI sido admitido, como se de um único recurso se tratasse, haverá que concluir que a instância se encontra regularmente constituída, sob um ponto de vista objectivo.

Finalmente, no que respeita à arguida ilegitimidade do recorrente em para instaurar autos de recurso, não se torne necessária abertura do contraditório, dada a simplicidade da questão sob apreciação, pelo que vai o mesmo dispensado.

Vejamos.

A recorrida alegou que por se encontrar insolvente o recorrente não pode actuar em juízo, devendo ser substituído pelo seu administrador. Alegou, para o efeito, que dispõe o art. 81.º, n.ºs 1 e 4, do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (doravante, CIRE) que “a declaração de insolvência priva imediatamente o insolvente, por si ou pelos seus administradores, dos poderes de administração e de disposição dos bens integrantes da massa insolvente, os quais passam a competir ao administrador da insolvência” e “o administrador da insolvência assume a representação do devedor para todos os efeitos de carácter patrimonial que interessar à insolvência”

A excepção de ilegitimidade improcede, porquanto haverá que atentar a que estando em causa o que o recorrente considera ser uma utilização abusiva do seu nome pessoal, do seu crédito pessoal, não estamos perante um direito patrimonial da insolvência. Assim, o recorrente tem interesse directo em contradizer, tal como os pedidos e caducidade e os recursos foram configuradas. Daí que improceda a invocada excepção de ilegitimidade.



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual

Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 3

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Recurso de Propriedade Industrial

II-Fundamentação

Posto isto, as questões a decidir consistem em saber se em todas as decisões proferidas nos procedimentos que correram termos no INPI relativas aos registos acima identificados o examinador errou, devendo tais decisões ser substituídas por outras que declarem a caducidades dos registos, com fundamento na violação do disposto na al. b) do artigo 268.º do Código da Propriedade Industrial que dispõe que:

"(...)

2 - Deve ainda ser declarada a caducidade do registo se, após a data em que o mesmo foi efetuado:

(...)

b) A marca se tornar suscetível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou por terceiro com o seu consentimento, para os produtos ou serviços para que foi registada.(...)"

Lidos os termos dos doutos recursos interpostos, haverá que concluir, como se conclui, que o recorrente mais não alega que a recorrida actua no mercado com a sua designação social, a saber, "Maló Clínic", S.A. e que o recorrente entende que isso constitui uma forma de induzir em erro os doentes. Tudo matéria conclusiva.

Porém, não vem alegada, nem resulta provada, a prática de quaisquer actos que possam ser sejam suceptíveis de gerar confusão nos consumidores/doentes, sendo que o recorrente se limitou a alegações vagas e a extrapolar que a mera utilização da designação social da requerida gera confusão.

Sucede que não pode a recorrida ser privada de actuar no mercado com a sua designação social, como é evidente.

Assim, haverá que concluir, como se conclui, que o INPI bem andou ao dar como não provados factos susceptíveis de integrarem a previsão da al. b) do artigo 268.º do Código da Propriedade Industrial, pelo que as mencionadas nove decisões, por fazerem um uso exemplar do direito aplicável são de manter, nos seus precisos termos, o que se decide.



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual

Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 3

Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça
1098-001 Lisboa

Telef: 213846400 Fax: 211373576 Mail: tribunal.propriedade.intelectual@tribunais.org.pt

Recurso de Propriedade Industrial

III-Decisão

Pelos fundamentos expostos, mantenho, nos seus precisos termos as nove decisões impugnadas no presente recurso que indeferiram os pedidos de caducidade dos registos elencados no Relatório.

Valor da causa: o indicado.

Custas pelo Recorrente.

Registe e notifique.

Oportunamente, solicite publicação da decisão.



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

Processo 136/24.2YHLSB.L1

Tribunal da Propriedade Intelectual, Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 3

Recorrente: Paulo Sérgio Maló de Carvalho

Recorrido: MALÓ CLINIC, S.A.

Sumário (elaborado pelo Relator):

- I. A sentença apenas é nula por omissão de pronúncia nos caso em que o tribunal deixe de apreciar questões que era obrigado a conhecer e não quanto aos argumentos invocados.
- II. Cabe ao requerente o ónus de demonstrar factos subsumíveis ao disposto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial.

Acordam na Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa:

1. Paulo Sérgio Maló de Carvalho recorre da sentença que, não dando provimento ao recurso por si interposto, manteve os 9 (nove) despachos do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I.P. que indeferiram os pedidos de caducidade dos elencados registos.

Antecedentes, tal como descritos na sentença em recurso:

2. PAULO SÉRGIO MALÓ DE CARVALHO, com domicílio em Monte da Charca, EN 251, 2985-065, Canha, Portugal (doravante “Dr. Paulo Maló” ou “Recorrente”), instaurou recurso judicial dos despachos de 25 de janeiro de 2024, que julgaram procedentes

os pedidos de declaração de caducidade dos registos do logótipo n.º 28812  Clínica Maló e das marcas nacionais n.º 427163 , n.º 465628 ,

n.º 465629  HEALTH & WELLNESS, n.º 465630  , n.º 553968 MALÓ

CLINIC INTERNATIONAL HEALTH RESORTS, n.º 554107 , n.º

555091  e n.º 556246



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

MALOCLINIC SENSES
INTELLECTUAL PROPERTY AND BUSINESS ARTISTS

, todos da titularidade da Maló Clinic, S.A., sociedade comercial com o número de pessoa coletiva 50411434, com sede na Avenida dos Combatentes, n.º 43, 10.º piso, letra C, 1600-042 Lisboa, (doravante “Maló Clinic” ou “Recorrida”).

Alegou, em síntese, que tendo pedido a declaração de caducidade dos acima referidos registos, com fundamento na verificação do disposto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial, os pedidos foram todos rejeitados pelo INPI.

Para fundamentar a sua pretensão, o Recorrente alega que:

- o que está em causa é o facto de, ao usar o nome Maló nas suas marcas e logótipo (e sinais distintivos em geral), a Maló Clinic está a transmitir ao público consumidor a mensagem clara, inequívoca e propositada que os serviços clínicos prestados por si estão relacionados com o Dr. Paulo Maló e com a sua prática de medicina dentária, o que não é verdade desde setembro de 2019;
- a Maló Clinic usa as marcas e o logótipo MALÓ para gerar nos pacientes e no público em geral a impressão que o Dr. Paulo Maló continua a colaborar com a Recorrida ou que os serviços de medicina dentária prestados por esta estão de alguma forma relacionados com o Dr. Paulo Maló e com as suas técnicas mundialmente reconhecidas, o que é falso.

verifica-se, no caso em apreço, a existência de um logro efetivo ou, pelo menos, de um risco suficientemente grave de logro.

Pelos fundamentos expostos, o Requerente conclui que estão preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI aplicável ex vi do artigo 298.º, n.º 3 do CPI, devendo assim ser declarada a caducidade do registo do logótipo n.º 28812 e das marcas nacionais n.º 427163, n.º 465628, n.º 465629, n.º 465630, n.º 553968, n.º 554107, n.º 555091 e n.º 556246.

A Recorrida apresentou contra-alegações, nas quais alegou que encontrando-se o recorrente insolvente não tem legitimidade para impugnar as decisões do INPI, que não existe risco de confusão e que o recorrente desenvolve, ele próprio, actividade com recurso a sociedades terceiras.

Tendo o recurso das nove decisões do INPI sido admitido, como se de um único recurso se tratasse, haverá que concluir que a instância se encontra regularmente constituída, sob um ponto de vista objectivo.



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

3. O Tribunal da Propriedade Intelectual, tendo concluído pela legitimidade do recorrente, proferiu a seguinte sentença:

“Pelos fundamentos expostos, mantenho, nos seus precisos termos as nove decisões impugnadas no presente recurso que indeferiram os pedidos de caducidade dos registos elencados no Relatório.

Valor da causa: o indicado.

Custas pelo Recorrente.

Registe e notifique.

Oportunamente, solicite publicação da decisão.”

Alegações do recorrente

4. Da sentença referida no parágrafo anterior veio o recorrente Paulo Sérgio Maló de Carvalho interpor o presente recurso para o Tribunal da Relação, pedindo que se deve *“conceder provimento ao recurso, revogando a decisão sindicada e proferindo acórdão que declare a caducidade do registo do logótipo n.º 28812 e das marcas nacionais n.º 427163, n.º 465628, n.º 465629, n.º 465630, n.º 553968, n.º 554107, n.º 555091 e n.º 556246..”*

5. Apresentou as seguintes conclusões:

I. **ENQUADRAMENTO:** O presente recurso é interposto da sentença do TPI, proferida em 09.12.2024 que julgou improcedente o recurso interposto pelo Recorrente e manteve os despachos do INPI que indeferiram os pedidos de declaração de caducidade do logótipo n.º 28812 e das marcas nacionais n.º 427163, n.º 465628, n.º 465629, n.º 465630, n.º 553968, n.º 554107, n.º 555091 e n.º 556246, todos da titularidade da Recorrida.

II. Os pedidos de declaração de caducidade apresentados pelo Recorrente foram formulados nos termos do artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do Código da Propriedade Industrial, com fundamento na natureza enganosa do logótipo e das marcas da Recorrida caracterizados por **MALÓ**, uma vez que são suscetíveis de induzir o público em erro, fazendo-o crer que os serviços da Recorrida ainda são prestados pelo Dr. Paulo Maló ou que possuem alguma ligação com o Recorrente, quando tal não é verdade desde 2019.



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

III. Por meio de despachos datados de 25.01.2024, o INPI indeferiu os pedidos de declaração de nulidade apresentados pelo Recorrente, e não declarou a caducidade dos registos do logótipo e das marcas nacionais da recorrida caracterizados por “**MALÓ CLINIC**”.

IV. Apesar de nos referidos despachos o INPI afirmar não desprezar a contribuição do Dr. Paulo Maló para o conhecimento do nome **MALÓ**, o Examinador do INPI refugiou-se na formalidade de a denominação social da Recorrida também incluir o nome **Maló**, não obstante ter reconhecido que essa denominação social é ilegal, por violar o disposto no artigo 32.º, n.º 5 do Regime do Registo Nacional de Pessoas Coletivas.

V. Nos referidos despachos do INPI, foi ainda dada importância indevida a aspetos secundários ou mesmo irrelevantes para a decisão, entre os quais uma entrevista do Dr. Paulo Maló com mais de 13 anos, ou uma não demonstrada perda ou redução da qualidade dos serviços prestados pela Recorrida.

VI. NULIDADE DA SENTENÇA POR OMISSÃO DE PRONÚNCIA: A sentença proferida em 09.12.2024 padece de nulidade por omissão de pronúncia, nos termos do artigo 615.º, n.º 1, alínea d) do CPC.

VII. No recurso judicial interposto dos despachos do INPI, o Recorrente invocou expressamente a ilegalidade material da denominação social da Requerida, por violação flagrante do disposto no artigo no artigo 32.º, n.º 1 e 5 do Regime RNPC, e a consequente ilegalidade das decisões do INPI, que assentaram num aspeto formal a que reconhecem ilegalidade material. A causa de pedir do recurso judicial dos despachos do INPI assenta (também) na flagrante ilegalidade da denominação social da Recorrida oportunamente invocada.

VIII. Não obstante, a sentença recorrida limitou-se a concluir que (...) *não pode a recorrida ser privada de actuar no mercado com a sua designação social, como é evidente*”, sem ter dedicado uma única palavra à apreciação da ilegalidade da denominação social da Recorrida invocada pelo Recorrente.

IX. A sentença é totalmente omissa quanto a saber se o INPI andou bem quando proferiu despachos indeferindo os pedidos de declaração de caducidade com fundamento na denominação social da Recorrida, não obstante reconhecer expressamente a ilegalidade flagrante dessa denominação social.



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

X. A omissão de pronúncia em causa assume especial gravidade, porquanto o Recorrente informou o Tribunal que a ilegalidade da denominação social da Recorrida está suscitada perante aquele mesmo Tribunal, estando pendentes perante o Juiz 3, que proferiu a sentença recorrida, dois pedidos reconventionais onde se peticiona condenação da recorrida à perda do direito à firma “Maló Clinic, S.A.”, e o consequente cancelamento da firma nos termos do artigo 60.º, n.º 2 do Regime RNPC (proc. n.º 141/23.6YHLSB, Juiz 3, e proc. n.º 147/23.5YHLSB, Juiz 3).

XI. **ERRO DE JULGAMENTO:** Na sentença recorrida, o Tribunal *a quo* concluiu que “*Lidos os termos dos doutos recursos interpostos, haverá que concluir, como se conclui, que o recorrente mais não alega que a recorrida actua no mercado com a sua designação social, a saber, “Maló Clínica”, S.A. e que o recorrente entende que isso constitui uma forma de induzir em erro os doentes.*”

XII. A conclusão do Tribunal está totalmente errada, não tendo sido alegado pelo Recorrente qualquer facto relativo à atuação da Recorrida no mercado com a denominação social “Maló Clinic, S.A.”! Aquilo que foi invocado e está efetivamente é a continuação do uso do logótipo e das marcas caracterizadas pelo nome **MALÓ**, após o afastamento do Dr. Paulo Maló da Recorrida, e a suscetibilidade de esse uso induzir o público em erro ao conduzir a uma associação da Recorrida e os seus serviços ao Dr. Paulo Maló.

XIII. Quanto à denominação social da Recorrida, aquilo que o Recorrente invocou foi a sua manifesta ilegalidade.

XIV. O Tribunal *a quo* confundiu o que efetivamente está em causa nos autos, ou seja, o carácter enganoso da utilização atual do logótipo e das marcas da Recorrida invocado como fundamento da requerida declaração de caducidade dos registos daqueles sinais distintivos, com o uso da denominação social (ilegal) da Recorrida. Essa confusão, aliada à omissão de pronúncia acerca da situação de igualdade da denominação social da Recorrida, resultaram numa incorreta apreciação do que está em causa nos autos, culminando em erro de julgamento.

XV. A função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço assinalado pela marca, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, este produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa. A função do logótipo é identificar e distinguir uma entidade



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

que preste serviços ou comercialize produtos. Uma marca ou um logótipo não podem desempenhar essa função quando a sua formação que contém é suscetível de induzir o público em erro.

XVI. No logótipo e nas marcas da Recorrida, o elemento enganador “**MALÓ**” está visual e foneticamente separado dos outros elementos que integram os sinais da Recorrida, e é claramente o elemento dominante e distintivo da marca.

XVII. O termo “CLÍNICA” ou “CLINIC” serve exclusivamente para descrever o tipo de serviços assinalados: serviços clínicos (dentários). E as expressões que surgem combinadas nas marcas da Recorrida com o elemento distintivo **MALÓ** servem apenas para descrever a natureza dos serviços assinalados: “health & wellness”, “spa”, “international health resorts”, “smiles dental care” ou “international center for neuroplasticity”.

XVIII. As marcas e o logótipo **MALÓ** da Recorrida transmitem uma mensagem específica, clara e inequívoca ao público relevante de que a atividade médica desenvolvida pela Recorrida está (ainda) ligada ao Dr. Paulo **Maló** e aos seus serviços de medicina dentária. Ou seja, os sinais **MALÓ**, estão intrinsecamente ligados ao prestígio, reputação, competência e inovação do Dr. Paulo **Maló** nos serviços de medicina dentária.

XIX. Quando a ligação entre a Maló Clinic e o Dr. Paulo Maló terminou, em setembro de 2019, a Recorrida deixou de beneficiar do prestígio, da qualidade, da competência científica e das técnicas inovadoras do Dr. Paulo Maló no domínio dos serviços de medicina dentária.

Acresce que o Dr. Paulo Maló informou a Recorrida que não autorizava que esta continuasse a usar os sinais distintivos que se caracterizam pelo nome “**Maló**”.

XX. As qualidades dos serviços de medicina dentária associados à denominação “**Maló**”, na perceção do público, não podem ser estabelecidas em relação aos sinais **MALÓ** *sub judice*, porquanto não existe qualquer ligação pessoal ou profissional entre o Dr. Paulo **Maló** e a atividade exercida e os serviços prestados pela Maló Clinic, ou seja, a Recorrida.

XXI. Não é o facto de a Recorrida integrar ilegalmente na sua denominação social o nome **MALÓ** que vai quebrar a associação natural e espontânea dos consumidores e do público em geral com o Dr. Paulo **Maló** e com a sua reputação como médico e cirurgião dentista!



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

XXII. A alusão à firma da Recorrida nos despachos do INPI e na sentença recorrida demonstra bem a incoerência e o erro do fundamento em que assentaram aquelas decisões face à ilegalidade manifesta da manutenção da denominação social da Recorrida por violação do princípio da verdade e infração do disposto nos n.º 1 e 5 do artigo 32.º do Regime RNPC.

Questão que foi totalmente ignorada pelo Tribunal *a quo*, como já se referiu.

XXIII. O erro incorrido pelo Tribunal *a quo* resulta agravado pelo facto de este ter sido informado que a ilegalidade da denominação social da Recorrida já foi suscitada perante aquele Tribunal, e que estão pendentes dois pedidos reconventionais onde se peticiona condenação da Maló Clinic à perda do direito à firma “Maló Clinic, S.A.”, e o conseqüente cancelamento da firma (proc. n.º 141/23.6YHLSB, Juiz 3, e proc. n.º 147/23.5YHLSB, Juiz 3), i.e., perante o mesmo Juiz que proferiu a sentença recorrida!

XXIV. O raciocínio baseado no simples facto (formal e ilegal) da existência dessa denominação social ser quanto baste para afastar qualquer possibilidade de os sinais distintivos da Recorrida serem enganosos está errada, pois o que releva para aferir o carácter enganoso das marcas e do logótipo da Recorrida é a sua inequívoca suscetibilidade de suscitarem uma associação espontânea no espírito dos consumidores entre os serviços da Recorrida e o Dr. Paulo Maló, quando há mais de 5 anos não existe qualquer relação que autorize essa associação!

XXV. Os despachos do INPI relativizaram tudo o que foi alegado e provado documentalmente nos pedidos de declaração de caducidade (que foram apresentados em 2023, cerca de 4 anos após o fim da relação entre a Recorrida e o Dr. Paulo Maló) relativamente ao uso abusivo e não autorizado que a Recorrida continua a fazer do nome **MALÓ** para dar importância a declarações prestadas pelo Dr. Paulo Maló numa entrevista publicada em dezembro de 2010 numa revista de sociedade, ou “cor de rosa”!

XXVI. Também não está em causa nem releva a qualidade, no sentido de padrões de performance e/ou sucesso de resultados, que a Recorrida tenha tido na prestação dos seus serviços de medicina dentária após ter afastado o Dr. Paulo Maló da clínica que este fundara 25 anos antes e para cujo crescimento e sucesso contribuiu de forma contínua e consistente.



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

XXVII. O que releva para estes autos é o facto de, ao usar o nome **Maló** nas suas marcas e logótipo (e sinais distintivos em geral), a Maló Clinic estar a transmitir ao público consumidor a mensagem clara, inequívoca e propositada que os serviços clínicos prestados por si estão relacionados com o Dr. Paulo Maló e com a sua prática de medicina dentária, o que não é verdade desde setembro de 2019, o que leva ao engano ou, no mínimo, a um risco sério de suscetibilidade de indução do público em erro nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI.

XXVIII. A utilização persistente das marcas e do logótipo caracterizados por **MALÓ** pela Maló Clinic depois da saída do Dr. Paulo Maló é, objetiva e deliberadamente, suscetível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da qualidade desses serviços, porque cria no público a aparência e a convicção de que o Dr. Paulo Maló continua a colaborar com a Maló Clinic e que esta continua a beneficiar dos conhecimentos, inovações técnicas e serviços do Dr. Paulo Maló na área da medicina dentária.

XXIX. Estão preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 268.º, n.º 2, alínea b) do CPI, aplicável *ex vi* do artigo 298.º, n.º 3 do CPI, normas que são violadas pela sentença recorrida, que as não aplicou.

6.- A recorrida, Maló Clinic, S.A., por sua vez, pugna pela improcedência da presente apelação e manutenção do decidido, ainda que “*com a fundamentação subsidiariamente alegada pela Recorrida*”.

Apresentou as seguintes conclusões (expurgadas de notas de rodapé):

A. A decisão recorrida não merece qualquer censura, inexistindo incorreta interpretação e aplicação do Direito ao caso em apreço, ou, tão pouco, erro de julgamento por parte do Tribunal a quo, sendo certo que a douda Sentença não enferma de qualquer nulidade.

Com efeito, e a título de questão prévia,

B. É falso que a denominação social da Recorrida seja ilegal, não sendo, naturalmente, o Recorrente (Insolvente Culposos), ou, tão pouco, os seus ilustres mandatários (igualmente mandatários dos seus testas de ferro), que determinam a ilegalidade da mesma.



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

C. É falso, ainda, que o INPI tenha reconhecido que a denominação social da Recorrida e sua manutenção é ilegal, havendo, antes, e por contraposição com as alegações delusionais do Insolvente Culposos, referido que “não tendo o INPI competência para avaliar a legalidade de denominações sociais e não tendo sido declarada pelo RNPC a perda do direito ao uso da mesma pela titular, não está este Instituto em posição de considerar a referida denominação social desconforme às disposições legais vigentes”.

D. A denominação social da Recorrente encontra-se registada, o que constitui presunção de que a situação jurídica existe e existe nos precisos termos nele definida, não havendo a mesma sido impugnada, maxime através de uma ação de declaração de nulidade do registo – cfr. o art. 11.º do Código de Registo Comercial, e, na jurisprudência, nomeadamente, o ac. do Tribunal da Relação de Lisboa de 11.12.2018 (RELATOR: MICAELA SOUSA).

E. A alegação exasperada de factualidade alternativa por parte do Insolvente Culposos pertinente à putativa ilegalidade da denominação social da Recorrida – aliás, falsa – não possui qualquer cabimento processual nos presentes dos autos, atento o objeto da lide.

Sem prescindir, e no que respeita à alegada nulidade da Sentença,

F. Não se verifica a causa de nulidade prevista no art. 615.º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil, porquanto inexistente omissão de pronúncia sobre questão que o Tribunal a quo devia apreciar, uma vez que (i) o objeto da lide é a caducidade dos sinais distintivos da titularidade da Recorrida com fundamento na putativa suscetibilidade superveniente dos mesmos induzirem o público em erro; (ii) tal questão foi devidamente apreciada pelo Tribunal a quo, não sendo o mesmo obrigado a pronunciar-se sobre todos os argumentos invocados pelo Insolvente Culposos – cfr. na doutrina, LEBRE DE FREITAS / ISABEL ALEXANDRE; e ANTÓNIO GERALDES / PAULO PIMENTA / LUÍS DE SOUSA; e, na jurisprudência, o ac. do Supremo Tribunal de Justiça de 15.12.2022 (RELATOR: RAMALHO PINTO); e (iii) o Recorrente alega que para a apreciação da questão pertinente à legalidade da designação social da Recorrida, foram já apresentados dois pedidos reconventionais, o que coloca no limite do incognoscível a sua pretensão recursória.



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

G. O Insolvente Culposos não é parte nas ações judiciais em que tais pedidos reconventionais foram apresentados, mas, antes, os seus testas de ferro, ainda que representados pelos mesmos exatos mandatários.

Ainda sem prescindir, e no que respeita à inexistência de erro de julgamento,

H. O fundamento empregue pelo Insolvente Culposos, na sua vã tentativa de suscitar a caducidade dos sinais distintivos da Recorrida, reside em caducidade por putativa deceptividade superveniente, a qual foi devidamente percecionada e apreciada pelo Tribunal a quo.

I. Inexiste fundamento para a caducidade dos sinais distintivos de comércio da Recorrida, não se verificando, conforme imolutamente concluído pelo Tribunal a quo, a previsão da alínea b), do n.º 1, do art. 268.º do Código da Propriedade Industrial, porquanto (i) é falso que os sinais da Recorrida transmitam que a sua atividade clínica se encontre ligada ao Insolvente Culposos; (ii) o próprio Insolvente Culposos reconheceu que a Recorrida e sua atividade possui absoluta autonomia da sua pessoa; (iii) a Recorrida possui reputação empresarial própria, receitas que demonstram o ínfimo contributo do

Insolvente Culposos no mesmo âmbito, reconhecimento de clientela própria, atividade científica autonomamente desenvolvida pelos seus colaboradores; e (iv) a Recorrida não pretende ser associada ao Insolvente Culposos – art. 268.º, n.º 2, alínea b), do Código da Propriedade Industrial; na doutrina, PEREIRA DA SILVA; SOUSA E SILVA; na jurisprudência, acórdão proferido no processo C-259/04 (Elizabeth Emanuel); acórdão proferido no processo T165-06 (Elio Fiorucci).

J. O Insolvente Culposos sabe que os sinais distintivos da titularidade da Recorrida – bem como a sua denominação social – são válidos, havendo já, inclusivamente, alterado a designação sob a qual opera a sua clínica sita em Varsóvia, de “Malo Dental” para “Paulo Dental”, e eliminado todos os demais elementos digitais associados à sua anterior denominação, por risco de confusão com os sinais distintivos da Recorrida – cfr. os docs. n.ºs 1 e 2 juntos às presentes Alegações, que se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais.

Por outra via, e enquanto enquadramento normativo que se julga idóneo,

K. O Insolvente Culposos apresenta um Recurso Judicial para o qual sabe não possuir legitimidade processual – cfr. os arts. 55.º, n.º 8, e 81.º, n.ºs 1 e 4, do CIRE; na doutrina, MARIA DO ROSÁRIO EPIFÂNIO.



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

L. O Recurso Judicial apresentado pelo Insolvente Culposo não podia, sequer, ser apreciado pelo Tribunal da Propriedade Intelectual, por ineficaz – cfr. o art. 81.º, n.º 6, do CIRE.

Seja como for, caso assim não se entenda, e por estrito dever de patrocínio,

M. Apesar da titularidade de um nome patronímico não haver sido suscitada pelo Insolvente Culposo, nem por esta via existe qualquer plausibilidade jurídica na sua solicitação, porquanto (i) “Malo” não é por si só um nome suscetível de apropriação em todos os espaços e lugares, muito menos pelo Insolvente Culposo, por Paulo Sérgio Maló de Carvalho, pelo que a pretensão de um exclusivo sobre a nome “Malo” consiste em pura fantasia; (ii) o Insolvente Culposo naturalmente autorizou, em tempo, que a Recorrida empregasse “Malo” aquando do registo dos seus sinais distintivos, não sendo juridicamente admissível a supressão – rectius, revogação – do respetivo consentimento; e (iii) o Insolvente Culposo não promoveu qualquer ação judicial de anulação e/ou pedido de anulação junto do INPI no prazo de cinco anos a contar do registo, sendo certo que, em rigor, nunca o poderia fazer – cfr. os arts. 34.º, n.º 7, 232.º, n.º 1, alínea g), e 260.º, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial; na doutrina, COUTO GONÇALVES; e MORAIS DE CARVALHO.

N. A decisão judicial proferida pelo Tribunal a quo deve ser mantida nos seus exatos termos atenta a absoluta ausência de fundamento do Recurso apresentado pelo Insolvente Culposo.

Factos provados:

Por inexistir impugnação da matéria de facto, têm-se por provados os factos constantes do relatório, ou seja:

1. PAULO SÉRGIO MALÓ DE CARVALHO, formulou os pedidos de declaração de



caducidade dos registos do logótipo n.º 28812 Clínica Malo e das marcas nacionais n.º 427163

MALOClinic, n.º 465628 MALOClinic, n.º 465629

MALOClinic HEALTH & WELLNESS, n.º 465630 maloclinic spa, n.º 553968 MALÓ CLINIC



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

INTERNATIONAL HEALTH RESORTS, n.º 554107

MALO SMILES

, n.º 555091



e n.º 556246

MALOCLINIC SENSES

, todos da titularidade da Maló Clinic, S.A., sociedade comercial com o número de pessoa coletiva 503411434, com sede na Avenida dos Combatentes, n.º 43, 10.º piso, letra C, 1600-042 Lisboa.

2. O INPI julgou improcedentes todos os pedidos de caducidade.

Factos não provados:

A sentença, entendeu como não provados todos os *"factos susceptíveis de integrarem a previsão da al. b) do artigo 268.º do Propriedade Industrial"*, tal como o INPI já havia considerado.

II. DELIMITAÇÃO DO OBJECTO DO RECURSO:

Como é pacífico, o Tribunal tem de resolver questões e não apreciar argumentos, e as questões são as que resultam das conclusões das alegações do recorrente. Acresce que este Tribunal de recurso, sem prejuízo das matérias de conhecimento oficioso, não conhece questões novas, isto é, questões que não tenham sido apreciadas pelo Tribunal recorrido.

As **questões a decidir** são as seguintes:

1ª - A sentença é nula, por ser totalmente omissa quanto a saber se o INPI andou bem quando proferiu despachos indeferindo os pedidos de declaração de caducidade com fundamento na denominação social da Recorrida, não obstante reconhecer expressamente a ilegalidade?

flagrante dessa denominação social?

2ª - Existe erro de julgamento, devendo concluir-se pela caducidade dos registos?

Primeira questão



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

1ª - A sentença é nula, por ser totalmente omissa quanto a saber se o INPI andou bem quando proferiu despachos indeferindo os pedidos de declaração de caducidade com fundamento na denominação social da Recorrida, não obstante reconhecer expressamente a ilegalidade?

Sobre esta nulidade pronunciou-se o tribunal *a quo* nos seguintes termos:

“O(s) recurso visou a declaração de «[...] caducidade do registo do logótipo n.º 28812 e dos registos das marcas nacionais n.º 427163, n.º 465628, n.º 465629, n.º 465630, n.º 553968, n.º 554107, n.º 555091 e n.º 556246.»

A decisão decidiu as referidas questões da caducidade, tendo concluído que a mesma não se verifica.

Com efeito, tecnicamente, os presentes autos têm o seu objecto definido por reporte à apreciação da legalidade da decisão do INPI. Foi o que sucedeu.

O Recorrente pretende que podia ser colocada a «questão» da alegada ilegalidade da firma da recorrida a título incidental em sede administrativa, no INPI. Tal não sucede, por força do disposto no artigo 60.º do RJRNPC, que dispõe que:

O RNPC deve declarar a perda do direito ao uso de firmas ou denominações quando se verificar terem sido violados os princípios consagrados nos artigos 32.º e 33.º

Com efeito, quanto à questão da alegada ilegalidade da firma da Requerida, nem o INPI podia conhecer de tal questão — uma vez que se trata de matéria da competência do Registo Nacional de Pessoas Colectivas —, nem tal matéria poderia logicamente ser conhecida nos autos, porquanto, por se tratar de matéria sujeita a registo, a validade da designação da requerida sempre teria que ter sido previamente decidida em sede própria, que não é o pedido de declaração de caducidade de marcas, em sede administrativa.

Tudo vale por dizer que o pedido de declaração de caducidade de marcas com fundamento no disposto no artigo 268.º, n.º 2, alínea b do Código da Propriedade Industrial, com base na alegação do seu carácter «supervenientemente» enganoso tem o seu âmbito de aplicação delimitado: a questão a decidir é se tal carácter enganoso se verifica, ónus que impende sobre a Requerente da impugnação e que aquela não cumpriu.

Nos termos expostos, o Tribunal só tinha que apreciar as questões que relevassem para a decisão.

As questões que relevavam foram conhecidas e, sem prejuízo do máximo respeito por diverso entendimento, o Recorrente não pode pedir que os presentes autos lhe deem mais do que podem dar, a saber, a apreciação, num procedimento administrativo e com as limitações de tal procedimento, da verificação, ou não, dos fundamentos dos pedidos de declaração de caducidade das marcas da recorrida, pelo INPI, e a reapreciação da legalidade do despacho administrativo — por reporte aos poderes de cognição da administração/INPI — num segundo momento, já em sede judicial.

Pelo exposto, concluo que a decisão não padece de qualquer nulidade, pelo que a mantenho, nos seus precisos termos”.



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

Em concreto, o recorrente invoca a nulidade porque *“No recurso judicial interposto dos despachos do INPI, o Recorrente invocou expressamente a ilegalidade material da denominação social da Requerida, por violação flagrante do disposto no artigo no artigo 32.º, n.º 1 e 5 do Regime RNPC, e a consequente ilegalidade das decisões do INPI, que assentaram num aspeto formal a que reconhecem ilegalidade material. A causa de pedir do recurso judicial dos despachos do INPI assenta (também) na flagrante ilegalidade da denominação social da Recorrida oportunamente invocada”* – conclusão VII.

E que *“A sentença é totalmente omissa quanto a saber se o INPI andou bem quando proferiu despachos indeferindo os pedidos de declaração de caducidade com fundamento na denominação social da Recorrida, não obstante reconhecer expressamente a ilegalidade flagrante dessa denominação social”* – conclusão IX.

O Código da Propriedade Intelectual não regula as nulidades da sentença, sendo o art. 43.º, n. 3, aliás, a única referência a tal ato que é denominado de *“decisão final”*.

Assim sendo, a aplicação das normas próprias do Processo Civil apenas pode ocorrer nos casos especialmente não regulados e adaptados à natureza do processo estabelecido no Código da Propriedade Intelectual.

Estabelece o art. 615.º, n.º 1 alínea d), do Código de Processo Civil, aplicável, que é nula a sentença quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento.

É pacífico, quer na doutrina quer na jurisprudência, que apenas ocorre omissão de pronuncia sobre questões que o tribunal devesse apreciar, sendo que as questões não se confundem com os argumentos expendidos em seu apoio.

Veja-se, por todos, o Acórdão do STJ de 11.10.2022¹

“Como é sabido, as nulidades da sentença (...) encontram-se taxativamente previstas no art.º 615º CPC e têm a ver com vícios estruturais ou intrínsecos da sentença, também conhecidos por erros de atividade ou de construção da própria sentença, que não se confundem com eventual erro de julgamento de facto e/ou de direito.

(...)

¹ Proferido no âmbito do processo 602/15.0T8AGH.L1-A.S1 e disponível in www.dgsi.pt



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

Preceito legal esse que deve ser articulado com o n.º 2 no art.º 608º do CPC, onde se dispõe que “o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, excetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras; não pode ocupar-se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo não se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras.” (sublinhado nosso)

Impõe-se ali um duplo ónus ao julgador, o primeiro (o que está aqui em causa) traduzido no dever de resolver todas as questões que sejam submetidas à sua apreciação pelas partes (salvo aquelas cuja decisão vier a ficar prejudicada pela solução dada antes a outras), e o segundo (que aqui não está em causa) traduzido no dever de não ir além do conhecimento dessas questões suscitadas pelas partes (a não ser que a lei lhe permita ou imponha o seu conhecimento oficioso).

Como constitui *communis opinio*, o conceito de “questões”, a que ali se refere o legislador, deve somente ser aferido em função direta do pedido e da causa de pedir aduzidos pelas partes ou da matéria de exceção capaz de conduzir à inconclusão/improcedência da pretensão para a qual se visa obter tutela judicial, ou seja, abrange tão somente as pretensões deduzidas em termos do pedido ou da causa de pedir ou as exceções aduzidas capazes de levar à improcedência desse pedido, delas sendo excluídos, como já acima deixámos referido, os argumentos ou motivos de fundamentação jurídica esgrimidos/aduzidos pelas partes (*vide*, por todos, **Lebre de Freitas e Isabel Alexandre**, in **“Código de Processo Civil Anotado, Vol. 2º, 3ª. Ed., Almedina, págs. 713/714 e 737.”** e **Abrantes Gerales**, in **“Recursos em Processos Civil, 6ª. Ed. Atualizada, Almedina, pág.136.”**).

As nulidades da sentença e dos acórdãos, enquanto atos, referem-se ao conteúdo destes atos, ou seja, estas decisões não têm o conteúdo que deviam ter ou têm um conteúdo que não podiam ter².

² Cfr. Miguel Teixeira de Sousa, in “O que é uma nulidade processual?” in Blog do IPPC, 18-04-2018, disponível in <https://blogippc.blogspot.com>.



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

A alínea d) do art. 615.º, n. 1, contempla duas situações: a) quando o juiz deixe de pronunciar-se sobre questões que devesse apreciar (omissão de pronúncia) ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento (excesso de pronúncia).

Aqui apenas está em causa a primeira, a qual está correlacionada com a 1ª parte do n.º 2 do art.º 608º do CPC, que dispõe: *“O juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, excetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras;...”*

O normativo tem em vista as questões essenciais, ou seja, o juiz deve conhecer todos os pedidos, todas as causas de pedir e todas as exceções invocadas e as que lhe cabe conhecer oficiosamente (desde que existam elementos de facto que as suportem), sob pena da sentença ser nula por omissão de pronúncia.

E, como já referido, as questões essenciais não se confundem com os argumentos invocados pelas partes nos seus articulados. O que a lei impõe, sob pena de nulidade, é que o juiz conheça as questões essenciais e não os argumentos invocados pelas partes.

A sentença poderá, porventura, enfermar de outras nulidades, nomeadamente por falta de fundamentação de facto, mas não por omissão de pronúncia.

No caso, a invocação da *“ilegalidade material da denominação social da Requerida, por violação flagrante do disposto no artigo no artigo 32.º, n.º 1 e 5 do Regime RNPC”*, trata-se, a bem ver, de um argumento em favor da tese do recorrente e não de uma questão colocada ao tribunal a carecer de decisão.

Até porque, como bem refere o tribunal de 1ª instância *“nem o INPI podia conhecer de tal questão — uma vez que se trata de matéria da competência do Registo Nacional de Pessoas Colectivas —, nem tal matéria poderia logicamente ser conhecida nos autos, porquanto, por se tratar de matéria sujeita a registo, a validade da designação da requerida sempre teria que ter sido previamente decidida em sede própria, que não é o pedido de declaração de caducidade de marcas, em sede administrativa.”*

De resto, como resulta do próprio pedido no presente recurso, o recorrente nada pede quanto à denominação social da requerida. Aliás, alega que está pendente uma outra ação com essa finalidade — conclusão X).



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

Improcede, pois, a invocada nulidade.

2ª questão

Existe erro de julgamento, devendo concluir-se pela caducidade dos registos?

Na sentença em recurso, o Tribunal *a quo* considerou improcedente o recurso por se entender que

“(…) não vem alegada, nem resulta provada, a prática de quaisquer actos que possam ser sejam suceptíveis de gerar confusão nos consumidores/doentes, sendo que o recorrente se limitou a alegações vagas e a extrapolar que a mera utilização da designação social da requerida gera confusão.

Sucede que não pode a recorrida ser privada de actuar no mercado com a sua designação social, como é evidente.

Assim, haverá que concluir, como se conclui, que o INPI bem andou ao dar como não provados factos susceptíveis de integrarem a previsão da al. b) do artigo 268.º do Código da Propriedade Industrial, pelo que as mencionadas nove decisões, por fazerem um uso exemplar do direito aplicável são de manter, nos seus precisos termos, o que se decide”.

Foram, pois, 2 (dois) os motivos de improcedência do recurso.

Quanto ao primeiro, considerou a sentença que o recorrente não provou – aliás a sentença considerou que nem sequer alegou - “*a prática de quaisquer actos que possam ser sejam suceptíveis de gerar confusão nos consumidores/doentes*”.

O segundo argumento foi, como vimos, de que não pode “*a recorrida ser privada de actuar no mercado com a sua designação social, como é evidente*”.

Atento o disposto no invocado artigo 268.º, n. 2, al. b), do Código da Propriedade Intelectual, o primeiro dos argumentos é suficiente para, também neste tribunal *ad quem*, se demonstrar a improcedência do recurso.

Estabelece o referido artigo 268.º, do Código da Propriedade Industrial:



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

"(...)

2 - Deve ainda ser declarada a caducidade do registo e, após a data em que o mesmo foi efetuado:

(...)

b) A marca se tornar suscetível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços, no seguimento do uso feito pelo titular da marca, ou por terceiro com o seu consentimento para os produtos ou serviços para que foi registada.(...)"

Decorre desta norma que cabia ao recorrente a demonstração de que *no seguimento do uso feito pelo titular da marca* esta tornou-se suscetível de induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, qualidade e origem geográfica desses produtos ou serviços.

Nenhum facto vem provado quanto a tal uso, posterior ao registo das diversas marcas e logótipo em causa.

Nas suas alegações, o recorrente, que não impugnou a matéria de facto, invoca uma realidade que não se mostra demonstrada neste processo e, como tal, não pode servir como suporte à sua pretensão.

Refere-se, designadamente, a um "afastamento do Dr. Paulo Maló da Recorrida", que "a atividade médica desenvolvida pela Recorrida está (ainda) ligada ao Dr. Paulo Maló e aos seus serviços de medicina dentária"; que "os sinais MALÓ, estão intrinsecamente ligados ao prestígio, reputação, competência e inovação do Dr. Paulo Maló nos serviços de medicina dentária" e ainda que "Quando a ligação entre a Maló Clinic e o Dr. Paulo Maló terminou, em setembro de 2019, a Recorrida deixou de beneficiar do prestígio, da qualidade, da competência científica e das técnicas inovadoras do Dr. Paulo Maló no domínio dos serviços de medicina dentária".

Ou que "(...) o Dr. Paulo Maló informou a Recorrida que não autorizava que esta continuasse a usar os sinais distintivos que se caracterizam pelo nome "**Maló**".

Nenhum destes factos resulta provado e o recorrente não impugna a materialidade apurada pelo tribunal *a quo*, sendo que nenhum destes factos é de conhecimento oficioso por parte deste tribunal *ad quem*.

É, pois, manifestamente, improcedente o recurso, sendo de manter a decisão recorrida.

As custas são devidas integralmente pelo recorrente atento o decaimento total.



Tribunal da Relação de Lisboa
Secção da Propriedade Intelectual e da Concorrência, Regulação e Supervisão

Apelações em processo comum e especial (2013)

III. DECISÃO:

Pelo exposto, **negamos provimento ao recurso e, em consequência, mantemos na íntegra a sentença impugnada.**

II. Custas pelo recorrente.

Cumpra-se o disposto no artigo 34.º, n. 5, do CPI aplicável *ex vi* art. 46.º do mesmo diploma, após trânsito e baixa dos autos.

Lisboa, 02/05/2025

Relator: A.M. Luz Cordeiro

1º Adjunto: Alexandre Au-Yong Oliveira

2º Adjunto: José Paulo Abrantes Registo



Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual
Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 3
Rua Marquês da Fronteira - Palácio da Justiça - 1098-001 Lisboa
Telef: 213846400 - E-Mail: tribunal.p.intelectual@tribunais.org.pt

Referência: 664764

Recurso de Propriedade Industrial 136/24.2YHLSB

CERTIDÃO

Célia Maria Catarino, Escrivã, do Lisboa - Tribunal da Propriedade Intelectual - Juízo da Propriedade Intelectual - Juiz 3:

CERTIFICO que por este Tribunal , correm uns autos de **Recurso de Propriedade Industrial**, registados sob o n.º **136/24.2YHLSB**, em que são:

Recorrente: Paulo Sérgio Maló de Carvalho

Recorrido: Maló Clinic, S.A.

e atesto que as cópias que se seguem, são cópias da sentença de 09/12/2024, do acórdão de 02/05/2025 e do despacho de 04/06/2025.

MAIS CERTIFICO que o acórdão transitou em julgado em 09/07/2025.

É quanto me cumpre certificar em face dos autos e a que me reporto em caso de dúvida.

Lisboa, 10-11-2025.

A Escrivã,

Célia Maria Catarino