

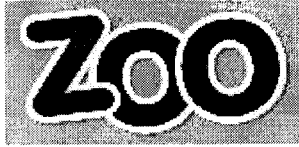
MADRID PROTOCOL

Model Form 3A: Total Provisional Refusal of Protection (Rule 17(1) of the Common Regulations)

I.	Office making the notification:  Patent Office of the Republic of Bulgaria 52b, bul.Dr.G.M.Dimitrov, BG-1797 Sofia, BULGARIA, <i>www.bpo.bg</i>
II.	Number of the international registration: 1 402 635
III.	Name of the holder: Dochirnie pidpriemstvo "Kondyterska korporatsiia "Roshen"
IV.	Information concerning the type of provisional refusal: <i>Please indicate the type of refusal by checking only one of the following options:</i> ☐ Total provisional refusal based on an <i>ex officio</i> examination ☒ Total provisional refusal based on an opposition ☐ Total provisional refusal based on both an <i>ex officio</i> examination and an opposition (i) Name and address of the opponent: Bahlsen GmbH & Co. KG , Podbielski-Str. 11D-30163, Hannover, Germany
V.	Information concerning the scope of the provisional refusal: Total provisional refusal affects all the goods.
VI.	Grounds for refusal [(where applicable, see item VII)]: Art.38b in relation with Art.12(1)2 of the Law on Marks and Geographical Indications
VII.	Information relating to an earlier mark: 1. International trade mark: ZOO (i) Filing date and number, and, if any, priority date: № 555093 (ii) Registration date and number (if available): 25/05/1990 (iii) Name and address of the owner: Bahlsen GmbH & Co. KG , Podbielski-Str. 11D-30163, Hannover, Germany (iv) Reproduction of the mark: ZOO - word (v) List of the relevant goods and/or services (this list may be in the language of the earlier application or registration): Class 30: Chocolate, praline sweets, chocolate and sweet confectionery goods as Christmas tree trimmings, marzipan, marzipan substitutes, sugar confectionery, pastry and confectionery, shortbreads, biscuits, rusks.

2. European Union Trade mark: ZOO

- (i) **Filing date and number**, and, if any, priority date: **06/11/2014, № 013436258**
- (ii) **Registration date and number** (if available): **04/05/2016**
- (iii) Name and address of the owner: **Bahlsen GmbH & Co. KG , Podbielski-Str. 11D-30163, Hannover, Germany**

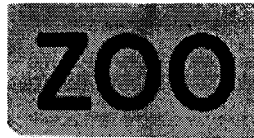


- (iv) Reproduction of the mark:
- (v) List of the relevant goods and/or services (this list may be in the language of the earlier application or registration):

Class 30: Coffee; Tea; Cocoa; Sugar; Rice; Tapioca; Sago; Artificial coffee; Flour; Cereal preparations; Bread; Pastry confectionery; Confectionery; Honey; Syrups and treacles; Yeast; Baking powder; Salt; Mustard; Vinegar; Sauces (spices); Spices; Cookies; Aperitif biscuits; Rolled wafers [biscuits]; Cakes; Chocolate; Chocolate based products; Candy bars; Chocolates; Bonbons made of sugar; Candy; Marzipan; Extruded food products made of wheat; Extruded food products made of rice; Extruded food products made of maize; Popcorn; Waffles; none of the aforesaid being frozen.

3. European Union Trade mark: ZOO

- (i) **Filing date and number**, and, if any, priority date: **01/04/1996, № 000052563**
- (ii) **Registration date and number** (if available): **25/11/1998**
- (iii) Name and address of the owner: **Bahlsen GmbH & Co. KG , Podbielski-Str. 11D-30163, Hannover, Germany**



- (iv) Reproduction of the mark:
- (v) List of the relevant goods and/or services (this list may be in the language of the earlier application or registration):

Class 30: Biscuits.

4. European Union Trade mark: BOO!

- (i) **Filing date and number**, and, if any, priority date: **31/01/2014, № 012552352**
- (ii) **Registration date and number** (if available): **11/06/2014**
- (iii) Name and address of the owner: **Bahlsen GmbH & Co. KG , Podbielski-Str. 11D-30163, Hannover, Germany**

- (iv) Reproduction of the mark: **BOO! - word**
- (v) List of the relevant goods and/or services (this list may be in the language of the earlier application or registration):

Class 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; Flour and preparations made from cereals; Bread, pastry and confectionery, ices; Honey, treacle; Yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar, sauces (condiments), spices, ice; Cookies, cakes, chocolate, chocolate goods, pralines, sugar confectionery, sweets, marzipan; Extruded wheat, rice and maize products for food, puffed corn.

VIII. Information relating to subsequent procedure:

(i) Time limit for requesting review or appeal: **three months** from the date of issue of the refusal to reach an agreement with the opponent;

(ii) Authority to which such request for review or appeal should be made:
Patent Office of the Republic of Bulgaria

(iii) Indications concerning the appointment of a representative:
The agreement between the parties must be presented to the **Patent Office of the Republic of Bulgaria only through an Industrial Property Representatives (agents)** domiciled in Bulgaria.

See the list of agents resident in Bulgaria - web page of the Office www.bpo.bg

Note: the official language with the Patent Office of the Republic of Bulgaria is the Bulgarian.

In the absence of an agreement within the prescribed period, the holder of the international registration has **an additional period of two months** to submit to the Patent Office of the Republic of Bulgaria, **through a representative** domiciled in Bulgaria, its response to the provisional refusal based on opposition.

IX. Corresponding essential provisions of the applicable law:

LAW ON MARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Prom. SG. 81/14 Sep 1999, corr. SG. 82/17 Sep 1999, amend. SG. 28/1 Apr 2005, amend. SG. 43/20 May 2005, amend. SG. 94/25 Nov 2005, amend. SG. 105/29 Dec 2005, amend. SG. 30/11 Apr 2006, amend. SG. 73/5 Sep 2006, amend. SG. 96/28 Nov 2006, amend. SG. 59/20 Jul 2007, amend. SG. 36/4 Apr 2008, amend. SG. 12/13 Feb 2009, amend. SG. 32/28 Apr 2009, amend. SG. 19/9 Mar 2010

Representation

Art. 3. (1) Any person having the right under this Law to conduct business with the Patent Office may do so either in person or through a local industrial property agent.

(2) (amended - State Gazette No. 43/2005, in force since 21.08.2005) Those persons provided for in paragraph (1) who have no residence or headquarters in the Republic of Bulgaria shall conduct business with the Patent Office through a local industrial property agent.

Relative Grounds for Refusal of Registration (title amend. - SG 73/06, in force from 06.10.2006)

Art. 12. (1) (amend. – SG 19/10, in force from 10.03.2011) In case of opposition filed under Art. 38b shall not be registered a mark:

1. (suppl. – SG 19/10, in force from 10.03.2011) which is identical with an earlier mark when the commodities or the services of the declared one and of the earlier mark are identical.

2. (suppl. – SG 19/10, in force from 10.03.2011) when, due to its identity or similarity with an earlier mark and the identity or the similarity of the commodities or the services of the two marks there is a probability for confusion of the users including the opportunity for connection with the earlier mark;

3. (revoked – SG 19/10, in force from 10.03.2011)

(2) (amend. – SG 19/10, in force from 10.03.2011) An earlier mark in the sense of para 1 shall be:

1. a mark with earlier filing date of the application or earlier priority, registered under this

Law;

2. an applied mark with earlier filing date or earlier priority, in case being registered under this Law;

3. a mark registered under the Madrid Agreement or the Protocol with earlier date of registration or earlier priority and acknowledged effect on the territory of the Republic of Bulgaria;

4. a mark registered under the Madrid Agreement or the Protocol with earlier date of registration or earlier priority in case its effect being acknowledged on the territory of the Republic of Bulgaria;

5. a Community mark with earlier filing date of the application or earlier priority, or earlier seniority for the territory of the Republic of Bulgaria, acknowledged under the order of Regulation (EC) No 207/2009 of the Council of 26 February 2009 regarding the Community trademark (OJ, L 78/1 of 24 March 2009), hereinafter referred to as "Regulation (EC) No 207/2009";

6. an applied Community mark with earlier filing date of the application or earlier priority, or earlier seniority for the territory of the Republic of Bulgaria, acknowledged under Regulation (EC) No 207/2009, in case it being registered under this Regulation;

7. a mark which is widely known on the territory of the Republic of Bulgaria by the date of submitting an application for a mark, respectively by the date of priority.

(3) (amend. SG 43/05) A mark identical with or similar to an earlier mark and designated for commodities or services which are not identical with or similar to these for which the earlier mark has been registered when the earlier mark is well-known on the territory of the Republic of Bulgaria and the use of the declared mark would lead to unfair benefits from the distinctive character or the popularity of the earlier mark or will degrade them, shall not be registered.

(4) The provisions of para 1, item 2 and para 3 shall not be applied upon consent by the owner of the earlier mark.

(5) (new – SG 19/10, in force from 10.03.2011) In case of opposition filed by the actual holder of a mark, no mark shall be registered, if filed by the agent or the representative of the actual holder without the consent of the latter.

(6) (new – SG 19/10, in force from 10.03.2011) In case of opposition filed by the actual holder of a non-registered mark used in the commercial activity on the territory of the Republic of Bulgaria, no mark shall be registered which filing date is later than the date of the actual commercial use of the non-registered mark.

Objections by third parties

Art. 38a. (new – SG 19/10, in force from 10.03.2011) (1) Within three months from the date of publication of the application any natural or legal person, as well as associations representing manufacturers, producers, providers of services, merchants or consumers, may file an objection against the registration of a mark on the grounds of Art. 11.

(2) The objection shall be filed in writing and shall be grounded and reasoned.

(3) The person that has filed the objection shall not be deemed participant in the registration procedure.

(4) The objection shall be sent to the applicant who may state his opinion thereto.

(5) The objection shall be decided upon by the opposition department.

Opposition against the registration

Art. 38b. (new – SG 19/10, in force from 10.03.2011) (1) The holder of an earlier mark in the sense of Art.12, Para 2 and 3, the exclusive licensee of an earlier mark, the actual owner of a non-registered mark, used in commercial activity on the territory of the Republic of Bulgaria and applied for registration, as well as a holder of a mark, applied for by an agent or representative of the holder without the consent of the latter, may file an opposition on the

grounds of Art.12, Para 1 against:

1. the registration of a mark, applied for under this Law;
2. the recognition of the effect of an international registration on the territory of the Republic of Bulgaria.

(2) The opposition under Para 1, Item 1 shall be filed within three months from the publication of the applied mark in the official bulletin of the Patent Office.

(3) The opposition under Para 1, Item 2 shall be filed between the 6th and the 9th month after the publication of the international registration in the official bulletin of the Patent Office.

(4) The opposition shall be filed in two copies, it shall be reasoned, shall contain information of the filing person, of the opposed mark, the legal grounds it is based on, and shall be accompanied by evidence, if necessary. When the opposition is based on a well-known mark or on a mark with reputation, it shall be accompanied by evidence of its well known status or reputation.

(5) The opposition shall be accompanied by a document for paid fees.

(6) The applicant of the opposed mark shall be notified in case of opposition under Para 1, Item 1.

(7) The International Bureau shall be notified in case of opposition under Para 1, Item 2.

Check of the admissibility and the formal validity of the opposition

Art. 38c. (new – SG 19/10, in force from 10.03.2011) (1) Each opposition shall be checked for compliance with the requirements of Art. 38b, Para 1, 2 and 3.

(2) Any opposition not filed within the time limit, and/or lacking paid fees within the time limit under Art. 38b, Para 2, or not filed by a person under Para 1 shall be inadmissible and shall not give rise to a procedure, of which the filing person shall be notified.

(3) Each admissible opposition shall be checked for compliance with the requirements of Art. 38b, Para 4 and where deficiencies have been found the filing person shall be notified and given a two-month time limit for correcting them. Where the deficiencies are not corrected within the time limit, a decision for terminating the procedure shall be taken.

Opposition proceedings

Art. 38d. (new – SG 19/10, in force from 10.03.2011) (1) The opposition shall be considered by panels of the opposition department consisting of three experts, one being the chairman of the panel.

(2) One of the copies of the opposition, together with the evidence, shall be sent to the applicant of the mark being opposed. Simultaneously, a notification shall be sent to the both parties that they are provided a three-month time limit to reach an agreement commencing from the date of sending the notification. This time limit may be extended twice by three months at request in writing signed by the parties.

(3) When the parties submit an agreement on the dispute according to Para 2, the proceedings shall be terminated.

(4) When no agreement has been submitted within the time limit under Para 2, the applicant of the opposed mark shall be provided a two-month time limit to respond to the opposition. If the applicant of the opposed mark fails to respond within that time limit, a decision based on the opposition and the supplied evidence shall be delivered.

(5) The response of the applicant of the opposed mark shall be sent to the person that has filed the opposition and the latter shall be provided one month to state his opinion.

(6) At the request of the applicant of the opposed mark, the person that has filed the opposition shall present evidence for genuine use of the earlier mark during the 5 years preceding the publication of the application of the opposed mark, or evidence for the reasons justifying the lack of use, provided that the earlier has been registered at least 5 years before

the date of filing the opposition. The person that has filed the opposition shall be provided a two-month term to furnish such evidence. If no such evidence has been furnished, a decision for rejecting the opposition as groundless shall be taken.

(7) The request under Para 6 shall be made at the first opportunity given to the applicant to respond to the opposition.

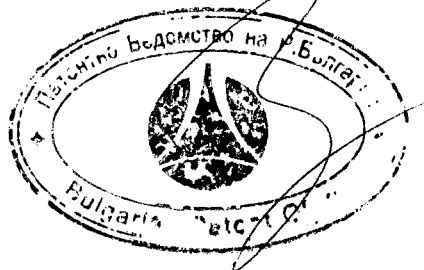
(8) Within 6 months from the exchange of correspondence between the parties the panel from the opposition department shall consider the opposition, the opinion of the applicant of the opposed mark and of the person that has filed the opposition, as well as the supplied evidence, if available, and shall deliver a decision.

(9) When the opposition is unfounded, a decision for its rejection shall be taken.

(10) When the opposition is founded, a decision shall be taken for partial or full refusal to register the opposed mark.

(11) The order for drawing up, filing and considering oppositions shall be determined in an ordinance of the Council of Ministers.

X. Signature or official seal of the Office making the notification:



XI. Date of the notification to the International Bureau: **28.03.2019**

[End of Model Form 3A]

 МИНИСТЕРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Опозиция
Заявка с временен номер EFBG201900000140076 Входящ номер: 99571 Дата на заявяване: 29.01.2019
Опонент(и) Име: BAHLSEN GMBH & CO.KG Държава: DE Адрес: Podbielskistr. 11, Hannover, D-30163 Телефон/Факс: Електронна поща:
Представител(и) Име: Велислав Николаев Драмов Рег. номер: 437 Държава: BG Адрес: бул."Витоша" 3, ет. 6, София, 1000 Телефон/Факс: +359 2 954 55 48; факс: +359 2 954 55 49 Електронна поща: velislav.dramov@vlaw.bg Пълномощно Ще бъде предоставено по-късно
Адрес за кореспонденция Лице за контакт: Велислав Николаев Драмов Държава: BG Град: София Улица, номер: бул."Витоша" 3, ет. 6 Пощенски код: 1000 Електронна поща: velislav.dramov@vlaw.bg
Марка, срещу която се подава опозиция Избраната марка е: Международна Вид на марката: Индивидуална Тип на марката: Словна Наименование: ZOO-BOOM Roshen Номер на заявката: 1402635 Дата на подаване: 05.12.2017 Статус: Регистрирана Притежатели Обхват: Всички стоки и услуги на марката

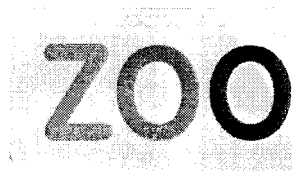
Марка

Избраната марка е: На Общността

Тип на марката: Фигуративна

Наименование: ZOO

Изображение



Номер на заявката: 000052563

Дата на подаване: 01.04.1996

Дата на регистрация: 25.11.1998

Държава на регистрация: ЕМ

Обхват: Всички стоки и услуги на марката

Право на опонента: Притежател

Основания: Чл. 12. (1) т. 2.

Мотиви: Съгласно прикачена опозиция

По-ранно право: По-ранна/и марка/и по смисъла на чл.12, ал.2, т.1-6 от ЗМГО

Марка

Избраната марка е: Международна

Тип на марката: Фигуративна

Наименование: ZOO

Номер на заявката: 555093

Регистров номер: 555093

Дата на подаване: 25.05.1990

Дата на регистрация: 25.05.1990

Държава на регистрация: WO

Обхват: Всички стоки и услуги на марката

Право на опонента: Притежател

Основания: Чл. 12. (1) т. 2.

Мотиви: съгласно прикачена опозиция

По-ранно право: По-ранна/и марка/и по смисъла на чл.12, ал.2, т.1-6 от ЗМГО

Издатель: B-Trust Operational Qualified CA
Валиден до: 30.01.2021 12:47

До: Патентното ведомство на Република България

ОПОЗИЦИЯ

Срещу: признаването на действието на международната регистрация 1402635 за търговска марка **ZOO-BOOM Roshen**, заявена на името на DOCHIRNIE PIDPRYIEMSTVO "KONDYTERSKA KORPORATSIIA "ROSHEN", ELEKTRYKIV VUL., 26/9, KYIV 04176 (UA (UKRAINE))

От: Bahlсен GmbH & Co. KG, с адрес: Podbielski-Str. 11D-30163, Хановер, Република Германия

гр. София, вторник, 29 януари 2019 г.

Уважаеми дами и господа,

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

(1) Подавам настоящата опозиция в качеството ми на упълномощен представител на Bahlсен GmbH & Co. KG, германско дружество. Посочената по – горе международна регистрация 1402635 за търговска марка **ZOO-BOOM Roshen** е публикувана в Бюлетина на ПВ № 06.1/15.06.2018, подаваме опозицията в посочения срок по чл. 38б, ал. 3 от ЗМГО, поради което смятаме, че е допустима.

(2) Bahlсен е собственик на следните по-ранни марки:

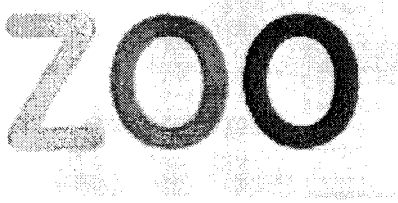
- а. ЕУТМ 013436258, комбинирана , заявена на 06.11.2014 година със срок на закрила 06.11.2024 година и за клас 30 за стоки подробно описани в Приложение № 1, към настоящата опозиция.
- б. ЕУТМ 000052563, комбинирана , заявена на 25.03.2006 година, със срок на закрила 01.04.2026 година, регистрирана и за клас 30 за стоки подробно описани в Приложение № 1, към настоящата опозиция.
- в. Международна марка 555093, словна **ZOO**, с разширение за Република България, регистрирана на 25.05.1990 година, със срок на закрила до 17.06.2020 година, и



- (6) Продуктите на Bahlseu ce пpодават в повече от 55 страни по света, оборотът на групата Bahlseu e 559 милиона евро, годишното производство e 142,686 тона, а служителите на групата Bahlseu - 2.830.

III. СХОДСТВО МЕЖДУ МАРКИТЕ

- (7) Марките, които подлежат на сравнение и анализ за сходство са, както следва:

	ПО-РАННИ МАРКИ	ЗАЯВЕНА МАРКА
7.1.	EUTM 013436258 	ZOO-BOOM Roshen
7.2	EUTM 000052563 	ZOO-BOOM Roshen
7.3	Международна марка 555093 ZOO	ZOO-BOOM Roshen
7.4.	EUTM 012552352 BOO!	ZOO-BOOM Roshen



словния елемент на По-ранната марка BOO! и словния елемент на Заявената марка BOOM. .

В. Визуално сходство

- (17) При разглеждане на наличното визуално сходство между По-ранните марки и Заявената марка ще се средоточим върху елементите, които са доминиращи и отличителни при тях. Както посочихме по-горе доминиращ и отличителен е словният елемент ZOO и отличителен е BOO! (за По-ранните марки) и отличителен е ZOO и BOOM за Атакуваната марка.
- (18) Визуалното сходство между две словни марки се определя от дължината на думите, броят на еднаквите букви и др. Отличителните елементи на Заявената марка се състоят от две думи – едната с три букви, а другата с четири букви, разделени от тире. По-ранната марка (ZOO) се състои от три букви, а По-ранната марка BOO! се състои от три букви и един пунктуационен знак – удивителна. Визуално отличителните елементи на марките могат да бъдат сравнени така:

ZOO-BOOM

ZOO

BOO!

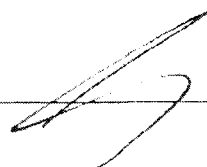
(където червеният цвят е наличие на идентичност)

- (19) Налице е визуално сходство от изключително висока степен между доминиращите и отличителни визуално елементи. Следните разлики могат да се намерят – вторият словен елемент на Заявената марка е с една буква допълнително – М, която е в края на думата. Между словните елементи на Заявената марка - ZOO и BOOM има пунктуационен знак тире, който не се открива в По-ранните марки. Според нас тирето е изцяло неотличителен елемент, който няма да остане в съзнанието на потребителите и няма да допринесе по никакъв начин за отличителността на Заявената марка. Наличието на удивителен знак в края на една от По-ранните марки повишава сходството, защото за потребителите словният елемент BOO! е такъв с четири (4) символа, колкото е и вторият словен елемент на Заявената марка – BOOM , а като се вземе предвид, че първите три букви (символа) са идентични между двете марки е ниска вероятността потребителят да обърне внимание на последния символ и именно там да направи сравнението.

Извод: Като се вземе предвид, идентичността на един от отличителния елемент ZOO и изключително високото визуално сходство между отличителните елементи BOOM и BOO!, то според нас налице е изключително високо визуално сходство между По-ранните марки и Заявената марка.

Г. Фонетично сходство

- (20) Заявената марка може да се произнесе на български език ZOO БУ(У)М РОШЕН, а По-ранните марки ZOO и БУ(У). Налице са следните фонетични прилики между отличителните елементи:
- Разположението и идентичността на гласните предопределят идентична вокална структура - ОО (за По-ранните марки на ред 7.1-7.3) и тази на първия словен елемент на Заявената марка – ОО. Също такава е и вокалната структура на По-ранната марка на ред 7.4. и втория отличителен елемент на Заявената марка – ОО към -ОО- словен (на български -УУ към -У-). Разликата, до колкото я има е удълженото произнасяне на звука У, но тя не може да придаде повишена разпознаваемост и отличителност на вокалната структура сама за себе си по отношение на Заявената марка, напротив – изключителната сходност на структурата на гласните звукове и тяхната идентичност води до увеличаване на възможността за объркване на потребителите.
 - Изцяло фонетично идентични са По-ранните марки (ZOO) с първия отличителен елемент на Заявената марка (ZOO). От фонетична гледна точка има изключително голямо сходство между По-ранната марка (BOO!) и втория отличителен елемент на Заявената марка (BOOM). Видно е, че еднакъв съгласен звук Б е последван от еднакви гласни звуци – УУ и У като удълженото произнасяне на звука УУ е пренебрежимо от фонетична гледна точка. Вторият словен елемент на Заявената марка завършва със съгласния звук М, който не допринася значително за фонетична отлика.
 - Следва да отбележим, че тази изключително сходна начална, средна и крайна композиция има голямо значение за цялостното възприятие на думите / марките, като предопределя изключително сходната обща звучност и ритмика на думите.
 - В допълнение искаме да обърнем внимание, че е налице еднакъв брой на сричките между двете думи – по две.



на обществеността и в които могат да се размножават.“ Подобно е значението и на немски език³. Според Български тълковен речник, четвърто издание изд. Наука и изкуство, думата зоопарк произлиза от гръцки и български и означава зоологическа градина (Приложение № 2). Не съществува спор, че българският потребител ще възприеме думата именно така, освен защото е придобила значителна популярност, но и защото думите, които се използват в българския език – зоологическа градина или зоопарк съдържат в себе си изцяло елемента ЗОО, който се намира изцяло както в Заявената марка, така и в По-ранните марки (първите три, обсъждани).

- b. Словният елемент BOOM се обяснява като силен стряскащ звук от експлозия, като тази дума съществува в английския език, където означава силен звук.⁴ От своя страна Boo означава възклицание за предизвикване на страх или изненада⁵. И в двата случая думите семантично се свързват с изненада или уплах и носят еднаква конотация за потребителя.

(24) **Извод:** Като се опрем на горното смятаме, че е между Заявената марка и По-ранните марки има високо семантично сходство.

Е. Присъща отличителност на По-ранните марки

(25) Съгласно Насоки за проверка в Службата, Част В, Възражение Страница 1 - проверката на присъщата отличителност, се извършва на два етапа: **първо**, следва да се определи, дали релевантният кръг потребители разпознава семантично съдържание във въпросната марка и, **второ**, дали възприеманото семантично съдържание е свързано със и/или често използвано в търговията по отношение на идентичните или сходните стоки и услуги.

(26) Извършеният по – горе семантичен анализ според нас доказва по ясен начин, че релевантния кръг потребители (деца и родители на деца) ясно и безспорно свързват елемента ZOO с зоологическа градина или зоопарк, като нямат нужда нито от специални езикови знания за да се направи това свързване и разпознаване, нито от специални знания относно стоките, които носят По-ранните марки.

³ <https://de.wikipedia.org/wiki/Zoo>

⁴ <https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=bg&text=Boom>

⁵ <https://translate.google.com/#view=home&op=translate&sl=en&tl=bg&text=Boo!>

потребителите, при условие, че стоките, за които са предназначени марките са идентични или с висока степен на сходство, и отсъстват други специфични фактори.“ Както ще посочим по-долу стоките са идентични в по-голямата им част и изключително сходни в останалата и липсват каквито и да било други специфични фактори т.е. Заявената марка може да създаде вероятност за объркване на потребителите.

- (31) Не на последно място бихме насочили внимание и към факта, че въпреки, че словният елемент ZOO и BOO и BOOM имат семантично значение в българския език, което допълнително ще обърка потребителите.
- (32) Предвид същевременното наличие на описаната по-горе висока степен на сходство на доминиращите и отличителни елементи на марките, налице е и съответното изключително сходно общо въздействие, което не може да бъде преодоляно.

Извод: Следователно, марките (Заявената и По-ранните), разглеждани в тяхната цялост, са в много висока степен на сходство, пораждаща съществена вероятност за объркване на потребителите, която включва данъчно-реалната възможност за свързване с По-ранните марки по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

3. Сходство между стоките

- (33) Сходството на стоките и/или услугите не зависи от точно определен, фиксиран брой фактори и критерии, които да притежават еднаква значимост при всички разглеждани казуси. Релевантни фактори при сравняване на стоките и/или услугите са тяхното естество, предназначение, фактът дали са допълващи се, или взаимозаменяеми, и др. (Решение Съда на Европейския съюз (СЕС), C-39/97 "Сапон", параграф 23).
- (34) Сравнението на стоките е извършено в Приложение № 2, към настоящата опозиция.
- (35) Като се опрем на таблицата в Приложение № 2 можем да посочим, че стоките, за които търси закрила Заявената марка са идентични или сходни в изключително висока степен с тези на По-ранните марки, напр.
- а. Стоките *сладкарски изделия от фъстъци; сладкиши; вафли; бисквитки; сладолед* и други могат да бъдат намерени изцяло при По-ранните марки.



III. ФАМИЛИЯ/ПОРЕДИЦА ОТ МАРКИ

- (39) Концепцията за серия от марки (семејство) не присъства с легална дефиниция в CTRM, но е изложена в решението на Съда на ЕС по делото BRIDGE/BAINBRIDGE. При наличието на поредица (фамилия) от марки вероятността от объркване следва по-специално от факта, че потребителят може да се заблуди относно това откъде произхождат или произлизат стоките или услугите, обозначени със заявената за регистрация марка, и погрешно да сметне, че тя е част от тази поредица (фамилия) от марки (Решение на CEC по дело C-234/2006 P).
- (40) Съдът на ЕС в параграфи 126-127 по дело T-194/03, Il Ponte Finanziaria v OHIM and F.M.G Textiles казва, че "Заявената марка трябва не само да е подобен на марките, принадлежащи към серията, но и притежава свойства, които могат да я свържат с поредицата. Това не може да бъде случаят, когато, например, елементът който е общ за поредицата от по-ранни марки се използва в заявената марка или в различна позиция от тази, в която обикновено се появява в бележите, принадлежащи към серията, или с различна семантично съдържание."
- (41) Бихме искали да се позовем на По-ранните марки, които се явяват поредица/фамилия от марки, а именно:
- а. ЕУТМ 013436258, комбинирана , заявена на 06.11.2014 година със срок на закрила 06.11.2024 година и за клас 30.
 - б. ЕУТМ 000052563, комбинирана , заявена на 25.03.2006 година, със срок на закрила 01.04.2026 година, регистрирана и за клас 30.
 - с. Международна марка 555093, словна ZOO, с разширение за Република България, регистрирана на 25.05.1990 година, със срок на закрила до 17.06.2020 година, и за клас 30.
- (42) Възможността за объркване е много по-голяма при фамилия марки, при които множество различни марки съдържат един водещ обединителен признак, като второстепенните елементи се игнорира от цялостното впечатление и могат да варират. При фамилия от марки наличието на сходство между тя от една страна, и трета марка / каквато е атакуваната/, от друга страна, може да доведе до объркване чрез свързване на третата марка с марките от фамилията и при по-ниска степен на сходство между третата марка и някои от фамилията, при наличие обаче на сходство в основния водещ обединяващ елемент.



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към Опозиция срещу признаването на действието на международната регистрация
1402635 за търговска марка ZOO-BOOM Roshen,

ПО-РАННИ МАРКИ

1. ЕУТМ 013436258, комбинирана ,
клас 30 - Кафе; Чай; Какао; Захар; Ориз; Тапиока; Саго; Заместители на кафе; Брашно;
Зърнени храни; Хляб; Смес за сладкиши; Захарни изделия; Мед; Сиропи и меласа; Мая;
Бакпулвер; Сол; Горчица; Оцет; Сосове [подправки]; Подправки; Бисквити; Аперативни
бисквити; Пурички [Бисквити]; Сладкиши (торти, кексове, пасти); Шоколад; Продукти
на основата на шоколад; Шоколадови десерти във формата на цилиндър; Шоколади;
Бонбони, приготвени от захар; Захарни изделия (бонбони и захаросани плодове);
Марципан; Екструдирани хранителни продукти от пшеница; Екструдирани хранителни
продукти от ориз; Екструдирани хранителни продукти от царевича; Пуканки; Вафли;
Нито едно от горепосочените, които са замразени.
2. ЕУТМ 000052563, комбинирана ,
Клас 30 – Бисквити
3. Международна марка 555093 **ZOO**, словна
Клас 30 - Шоколад, сладкиши от пралине, шоколадови и сладкарски изделия като
коледни сладки, марципан, заместители на марципан, захарни изделия, сладкиши
и сладкарски изделия, сладкиши, бисквити, сухари.
4. ЕУТМ 012552352, словна **BOO!**, словна
Клас 30 - Кафе, чай, какао, захар, ориз, тапиока, саго, заместители на кафе;
Брашно и произведения от зърнени храни; Хляб, сладкарски изделия и захарни
изделия, сладолед; Мед, захарен петмез; Мая, бакпулвер, сол, горчица, оцет,
сосове (подправки), подправки, сладолед; Домашни тестени изделия, сладкиши,
шоколад, шоколадови изделия, шоколадови бонбони, захарни изделия, бонбони,
марципан; Произведени чрез екструдирание от пшенични, оризови или царевични
продукти за мезе, екстудирана царевича.



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

към Опозиция срещу признаването на действието на международната регистрация
1402635 за търговска марка ZOO-BOOM Roshen,

СХОДСТВО МЕЖДУ СТОКИТЕ

ПО-РАННИ МАРКИ Клас 30	ЗАЯВЕНА МАРКА Клас 30
<u>ЕУТМ 013436258 (ZOO)</u> Кафе; Чай; Какао; Захар; Ориз; Тапиока; Саго; Заместители на кафе; Брашно; Зърнени храни; Хляб; Смес за сладкиши; Захарни изделия; Мед; Сиропи и меласа; Мая; Бакпулвер; Сол; Горчица; Оцет; Сосове [подправки]; Подправки; Бисквити; Аперативни бисквити; Пурички [Бисквити]; Сладкиши (торти, кексове, пасти); Шоколад; Продукти на основата на шоколад; Шоколадови десерти във формата на цилиндър; Шоколади; Бонбони, приготвени от захар; Захарни изделия (бонбони и захаросани плодове); Марципан; Екструдирани хранителни продукти от пшеница; Екструдирани хранителни продукти от ориз; Екструдирани хранителни продукти от царевича; Пуканки; Вафли; Нито едно от горепосочените, които са замразени.	Сладкарски изделия от фъстъци; сладкиши; вафли; бисквитки; Глазура за торта; замразено кисело мляко [сладкарски сладолед]; карамели [бонбони]; сладкарски изделия; крекери; лакриц [сладкарски изделия]; марципан; сладкарски изделия от бадем; десертни мусове [сладкарски изделия]; шоколадови мусове; сладкиши от мента; пръчки лакриц [сладкарски изделия]; бонбони за смучене [сладкарски изделия]; сладкиши [кексове]; пайове; бонбони; бонбонени украси за сладкиши; шоколадови украси за торти; торти; джинджифилови сладки; бисквити рула; сладкиши [бонбони]; шербети; маслени бисквити; желета от плодове [сладкарски изделия]; халва; бонбони; шоколад.
<u>ЕУТМ 000052563 (ZOO)</u> Бисквити	
<u>Международна марка 555093 (ZOO)</u> Шоколад, сладкиши от пралине, шоколадови и сладкарски изделия като коледни сладки, марципан, заместители на марципан, захарни изделия, сладкиши и сладкарски изделия, сладкиши, бисквити, сухари.	



зобвам *нск.*, зѐбна *св. прх.* Зобя, зобам веднџ или по-единично, по малко. *Зобнах си череша в градината.*

зѐбница *жс.* Торба, в която се дава зѐб на кон.

зѐбѝ *нск. прх.* Ям нещо зѐрно по зѐрно; зобам.

зѐбѝ *нск. прх.* Давам зѐб, храня добиче със зѐб. *Тряб-ва да зѐбим конете.*

зѐв, -ѝт *м.* Призив, повикване, покана, възвание. *От-правих зѐв към съвестта на Великите сили. Вий в други полк минахте, де няма отпук, ни зѐв за бор-ба. Ваз.*

зѐвѝ *нск. прх.* 1. Отпращам зѐв, викам някого. *Натра-ти зѐвѝха, никой не се ведна в техните гласове.* 2. Каня, приемам някого; призовавам. *Зѐва свидетели. Зѐва гости.* 3. *остар.* Наричам (по име). *Зѐват го Минака.*

зѐграф *м. остар.* Иконописец. *Атонски зѐграф. Зѐгра-фи от самоковската школа.* [гр.]

зѐграфѝсам *нск.*, зѐграфѝсам *св. прх. остар.* Рисувам, изобразявам, изписвам икона или храм с икони. *Кой е зѐграфѝсал тая черква?*

зѐграфѝски *прил. остар.* Който се отнася до зѐграф. *Зѐграфѝски занаят.*

зѐграфѝство *ср. остар.* Занятие на зѐграф; иконопис-тво.

зѐдѝак *м. книж.* 1. Въображаем небесен пояс, в който са разположени дванайсетте съзвездия, през които минава видимото годишно движение на Слънцето, а също на Луната и на основните планети. 2. Фи-гура или диаграма, представяща този пояс, раз-делен на 12 еднакви части, или знаци, носещи името на съответното съзвездие. [гр.]

зѐдиакѝлен *Прил.* от з ѝ д ѝ а к. ◇ **Зѐдиакѝлен знак** — всеки от дванайсетте сектора на зѐдиака, пред-ставени с отделни символи, знаци и използвани в ас-трологията при обясняване събитията от земния живот и за предсказване на човешката съдба. **Зѐди-акална светлина** — слабо сияние върху нощното не-бе, видимо на запад непосредствено след залез слънце и на изток непосредствено преди изгрев. **Зѐ-диакално съзвездие** — всяко от дванайсетте съзвез-дия, през които преминава Слънцето при видимото си годишно движение.

зѐдия *жс.* 1. Зѐдиакално съзвездие. 2. Всеки от зѐди-акалните знаци от гледна точка на приписването им по правилата на астрологията значение за събити-ята от земния живот и за човешката съдба. *Родил се под зѐдията на Овена. Той е от зѐдия Овен. Та-кава му е зѐдията.* 3. *разг.* Свособразен, странен човек. *Тоя е голяма зѐдия.* [гр.]

зѐкѝм *м. прост.* Олеандър. [ар. > тур.]

зѐла *жс. диал.* Пепелива вода за пране и за сапун; лу-га.

зѐли *мн. (зол м.) спец.* Колоидни разтвори. [нем.]

зѐна *жс.* Затворено в определени граници простран-ство, територия, район, характеризиращи се с общи признаци, черти. *Зѐна на военни действия. Неутрал-на зѐна. Гранична зѐна. Индустириална зѐна. Зѐна на влияние.* [гр.]

зѐнален *прил. книж.* Който се отнася до зѐна или се намира в определена зѐна. *Зѐнални езици. Зѐнален турнир.*

зѐнов *Прил.* от з ѝ н а. *Зѐнови първенства. Зѐнова за-щита* [в колективните спортни игри].

зѐолѝг *м.* Специалист по зоология.

зѐолѝгѝчен и зѐолѝгѝчески *прил.* Който се отнася до зоология. *Зѐологѝческа градина. Зѐологѝчен инсти-тут.*

зѐолѝгѝя *жс.* Наука за животните. [гр.]

зѐолѝжѝки *прил.* Зоологичен, зоологически. *Зѐоложѝки проучвания.*

зѐоморфѝзм *м. книж.* В митологията — представяне на боговете във вид. с качества и черти на животни. [от гр.]

зѐопѝрк *м.* Зоологическа градина. [рус. < гр. + англ.]

зѐотѝхѝнѝк *м.* и зѐотѝхѝнѝчка *жс.* Специалист по зѐотѝх-ника.

зѐотѝхѝника *жс.* Наука и практика за отглеждане на до-машни животни. [гр.]

зѐотѝхѝнѝчески *прил.* Който се отнася до зѐотѝхѝника. *Зѐотѝхѝнѝчески факултет. Зѐотѝхѝнѝчески правила.*

зѐр *м. разг.* 1. Принуда, насилие. *Не са видели още зѐр.* 2. Усилие, труд, мъка. *Говим зѐр си дадох.* 3. Нужда, потреба. *Види се, че има зѐр, та бърза.* 4. Горещо желание, бързане в изпълнението на не-що; настояване. *Това му е зѐрът!* ◇ **Зѐр ми (ме)** е — интересува ме, интересувам се от някого или нещо. *Много ли ти е зѐр за него? Хич да не ти е зѐр!* **С триста зѐра разг.** — много трудно. [перс. > тур.]

зѐра *жс.* 1. Утринна румена светлина при разсъмване. *Зѐрата се появяваше.* 2. само *мн.*, в съчет. с *предл.* *Равно утро, разсъмване. Станахме в зѐри. Шета от зѐри до късна вечер.*

зѐрѝ [се] *нск. безл. (и в 3 л.)* Зазорява, разсъмва се. *Зѐрата зѐри. Навън се зѐри.*

зѐрлен и зѐрленѝм *нарч. прост.* Със зѐр, с усилие, на-сила. *Зѐрлем го изведох от къщи.*

зѐрлѝя *прил. неизм.* Който има голям зѐр, нужда за нещо. *Зѐрлѝя ли си за пари?*

зѐрийца *жс.* Народно название на планетата Венера — звездата, която изгрява при зори и грее сутрин до късно; утринница. *Сри. в е ч е р н и ц а.*

зѐрък *прил.* Който гледа, наблюдава или вижда доб-ре; буден, бдителен. *Нашите бдѝт със зѐрко око.* [рус.]

зѐря *нск. прх. разг.* Давам зѐр някому, карам го да полага големи усилия; насилвам, назорвам.

зѐрак *м. остар. поет.* 1. Слаба светлина, разсеяни светлинни лъчи. *Нощий черен мрак .. отстъпва на светливий зѐрак.* Д.Пол. 2. Зрение. *Срещнал е слепи, дал им е зѐрак.* Н.Лил.

зѐрѝлице *ср.* 1. Случка, която събира любопитни зри-тели; гледка. *Ти не си любител на подобни зѐрѝлица.* 2. обикн. *мн.* Общодостъпни забави. *Хляб и зѐрѝ-ца!*

зѐрѝлицен *прил.* Който се отнася до зѐрѝлице, има ка-чества на зѐрѝлице. *Зѐрѝлицен мач.*

зѐрѝлицност *жс.* Качество на зѐрѝлицен.

зѐрѝлост и зѐрѝлост *жс.* Качество на зрял. *Експортна зѐрѝлост* [на домати, плодове]. *Политическа зѐр-лост. Умствена и физическа зѐрѝлост.* ◇ **Восѝчна* зѐрѝлост.** Свидетелство за зѐрѝлост — диплома за за-вършено средно образование.

зѐрѝлостен *прил.* Който се отнася до завършване на средно образование; матуритетен. *Зѐрѝлостен изпит. Зѐрѝлостна комисия. Зѐрѝлостно свидетелство.*

зѐрѝлостник *м.*, зѐрѝлостничка и зѐрѝлостница *жс.* Който завършва средно учебно заведение и полага зѐрѝлост-тен изпит; абитуриент.

зѐрѝние *ср.* 1. Едно от петте сетива, чрез което човек (или животно) вижда предметите. 2. Способност за