

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, www.bpo.bg
II.	Number of the international registration: 1 406 247
III.	Name of the holder: DANVISTANO TRADING LTD
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: AIWA CO., LTD. Place1-6-3, Higashi-gotanda, Shinagawa-ku Tokyo 1410022 JAPAN
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 - earlier EU trade marks.

VII. Information relating to earlier marks:

1. **EU trademark AIWA,**

- (i) Filing date and number, and, if any, priority date: 16/03/2012, 010732733.
- (ii) Registration date and number (if available): 16/11/2012, 010732733.
- (iii) Name and address of the owner: AIWA CO., LTD. ,Place1-6-3, Higashi-gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 1410022, JAPAN
- (iv) Reproduction of the mark: see extract from the database of the EU trade marks
- (v) List of the relevant goods and/or services: see extract from the database of the EU trade marks

2. **EU trademark AIWA,**

- (i) Filing date and number, and, if any, priority date: 06/05/1996, 000254326.
- (ii) Registration date and number (if available): 26/11/1998, 000254326.
- (iii) Name and address of the owner: AIWA CO., LTD. ,Place1-6-3, Higashi-gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 1410022, JAPAN
- (iv) Reproduction of the mark: see extract from the database of the EU trade marks
- (v) List of the relevant goods and/or services: see extract from the database of the EU trade marks

VIII. 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.

IX. 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:

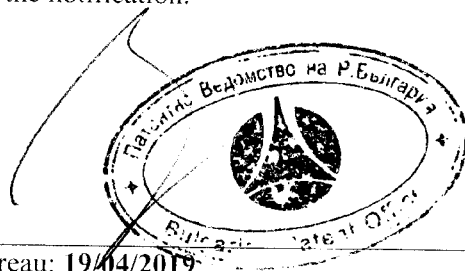
The agreement between the parties must be presented to the **Patent Office of the Republic of Bulgaria only through an Industrial Property Representatives (agents)** residing in Bulgaria.

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

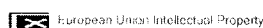
Note: the official language with the Patent Office of the Republic of Bulgaria is the Bulgarian.

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.

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



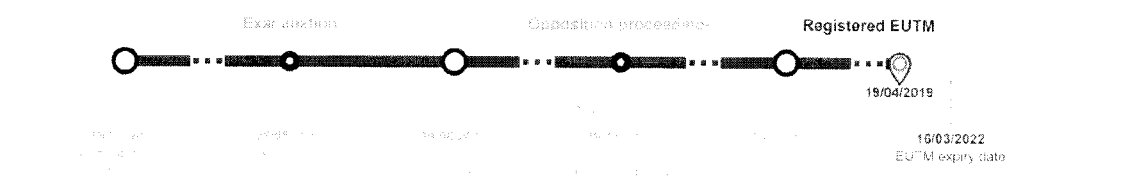
XI. Date of the notification to the International Bureau: 19/04/2019



EUTM file information

AIWA
010732733

Timeline



Trade mark information

Name	AIWA	Filing date	16/03/2012
Filing number	010732733	Registration date	16/11/2012
Basis	EUTM	Expiry date	16/03/2022
Date of receipt	16/03/2012	Designation date	
Type	Word	Filing language	English
Nature	Individual	Second language	French
Nice classes	9, 28 (Nice Classification)	Application reference	S375/014_j2/asm
Vienna Classification		Trade mark status	Registration cancellation pending
		Acquired distinctiveness	No

Goods and services

English (en)



9 Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus and instruments for conducting, switching, transforming, accumulating, regulating or controlling electricity; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Magnetic data carriers, recording discs; mechanisms for coin-operated apparatus; Cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; Fire-extinguishing apparatus; Electronic machines, apparatus and their parts, namely audio and/or video electronic apparatus, electronic communication apparatus; computer program for downloading, managing processing and playing audio, motion pictures, text and still image data; downloadable music, audio, video and image; downloadable computer software for wireless transmission and synchronization of audio, video, text, multimedia, movie, and music files and streams to and between a computer, computer-enabled television, other computer-enabled audio and video display device, cell phone, mobile computer, or other mobile device; downloadable video game software; computer software; computers; computer peripheral devices; handheld computers; tablet computers; personal digital assistants; computer terminals; portable and handheld digital electronic devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data, audio and video files; portable and handheld digital electronic devices for displaying electronically published materials, namely, books, journals, newspapers, magazines, multimedia presentations; portable and handheld digital electronic devices for data processing, information processing, storing and displaying data, transmitting and receiving data, transmission of data between computers, global positioning system (GPS) devices and telephones; wired and wireless remote controls for portable and handheld digital electronic devices; telephones; mobile phones; smartphones; home audio and video players and/or recorders; portable and personal audio and video players and/or recorders; MP3 and other digital format audio and video players and/or recorders; cameras; video cameras; televisions; portable televisions; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoded with video game programs for personal use; electronic circuits, magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, CD-ROMs (Compact Disc ROMs), magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoded with video game programs for business use; controllers, joysticks, memory cards, volume controllers, mouse for video game machines with television for personal use; magnetic discs, optical discs, magnetic

optical discs; CD-ROMs (Compact Disc ROMs); magnetic tapes and Digital Versatile Disc ROMs encoded with magazines, books, newspapers, maps, pictures, images and literal information; apparatus and instruments for scientific research in laboratories; measuring apparatus by standard measuring units; measuring apparatus by derived measuring units; precision measuring machines and instrument; material testing machines and instruments; surveying machines and instruments; astronomic measuring machines and instruments; thermo sensitive plastic film sheets for temperature indication; power distribution and/or control apparatus; rotary, converters; phase modifiers; dry cells; wet cells; accumulators and batteries; photovoltaic cells; electric or magnetic meters and testers; electric wires; electric cables; telescopes; microscopes; eyeglasses and goggles; parts and accessories for eyeglasses and goggles; life nets; lifebelts; lifejackets; life-buoys; electron microscopes; electronic desk calculators; word processors; X-ray tubes (not for medical use); photo-sensitive tubes; vacuum tubes; rectifier tubes; cathode ray tubes; discharge tubes; thermistors; diodes; transistors; electron tubes; semi-conductor elements (semi-conductor devices); integrated circuits; large scale integrated circuits; electric hair-curlers for household use; electric buzzers for household use; exposed cinematographic films; exposed slide films; slide film mounts; pre-recorded video discs and tapes; glasses (eyewear) and sunglasses; fire extinguishers.

28 Video game machines with television for personal use; games (Apparatus for-) adapted for use with an external display screen or monitor; parts for video game machines with television for personal use.

Owners

AIWA CO., LTD.

ID	883837	Country	JP - Japan	Correspondence address	
Organisation	AIWA CO., LTD.	State/county	n/a	AIWA CO., LTD. Place1-6-3, Higashi-gotanda, Shinagawa-ku Tokyo 1410022 JAPON	Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.
Legal status	Legal entity	Town	Tokyo		
		Post code	1410022		
		Address	Place1-6-3, Higashi-gotanda, Shinagawa-ku		Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.
					Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.

Representatives

HOFFMANN · EITL PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTMBB

ID	10624	Country	DE - Germany	Correspondence address	
Organisation	n/a	State/county	n/a	HOFFMANN · EITL Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Postfach 81 04 20 D-81904 München ALEMANIA	Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.
Legal status	Legal person	Town	München		
Type	Association	Post code	81925		
		Address	Arabellastr. 30		Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.
					Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.

Priority

No data

Publications

Bulletin number	Date	Section	Description
2012/151	09/08/2012	A.1	Applications published under Article 44 EUTMR (Article 39 EUTMR before 01/10/2017)
2012/221	20/11/2012	B.1	Registrations with no amendments since the application was published
2014/116	26/06/2014	C.2.1	Representative - Change of name and professional address
2017/221	21/11/2017	C.9.1	Application for revocation or for a declaration of invalidity

Publication number	Date	Section	Description
2018/024	05/02/2018	C.1.1	Proprietor - Total transfers

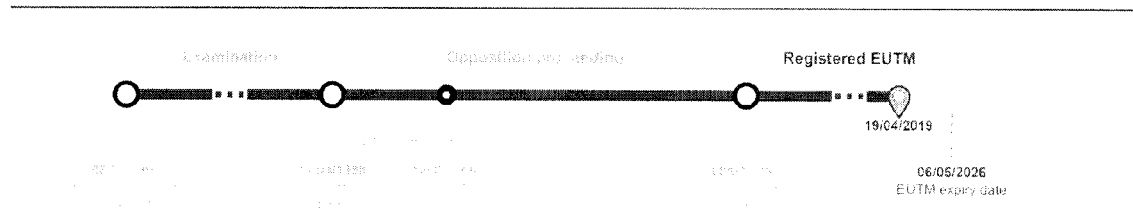
Document 1 out of 3 entries.



EUTM file information

aiwa
000254326

Timeline



Trade mark information

Name	aiwa	Filing date	06/05/1996
Filing number	000254326	Registration date	26/11/1998
Basis	EUTM	Expiry date	06/05/2026
Date of receipt	06/05/1996	Designation date	
Type	Figurative	Filing language	English
Nature	Individual	Second language	French
Nice classes	9, 11 (Nice Classification)	Application reference	S375/015 J2
Vienna Classification	27.05.01 (Vienna Classification)	Trade mark status	Registration cancellation pending
		Acquired distinctiveness	No

Graphic representation

aiwa

Goods and services

English (en) ☒

9 Scientific, nautical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus.

11 Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes.

Owners

AIWA CO., LTD.

ID	883837	Country	JP - Japan	Correspondence address	
Organisation	AIWA CO., LTD.	State/county	n/a	AIWA CO., LTD. Place 1-6-3, Higashi-gotanda, Shinagawa-ku Tokyo 1410022 JAPON	Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.
Legal status	Legal entity	Town	Tokyo		
		Post code	1410022		
		Address	Place 1-6-3, Higashi-gotanda, Shinagawa-ku		Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.
					Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.

Representatives

HOFFMANN · EITLE PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTMBB

ID	10624	Country	DE - Germany	Correspondence address	
Organisation	n/a	State/county	n/a	HOFFMANN · EITLE Patent- und Rechtsanwälte PartmbB Postfach 81 04 20 D-81904 München ALEMANIA	Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.
Legal status	Legal person	Town	München		
Type	Association	Post code	81925		
		Address	Arabellastr. 30		Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.
					Hidden. You can set your contact details to be publicly available via the User Area.

Priority

No data

Publications

Bulletin number	Date	Section	Description
1998/027	14/04/1998	A.1	Applications published under Article 44 EUTMR (Article 39 EUTMR before 01/10/2017)
1999/018	08/03/1999	B.1	Registrations with no amendments since the application was published
2005/030	24/07/2006	D.1	Renewals
2007/023	11/06/2007	C.1.1	Proprietor - Total transfers
2007/053	24/09/2007	B.4.2	Correction of errors - Relative errors
2010/133	21/07/2010	C.1.3	Proprietor - Change of name and address
2011/061	29/03/2011	C.1.3	Proprietor - Change of name and address
2016/203	26/10/2016	D.1	Renewals
2017/181	22/09/2017	C.9.1	Application for revocation or for a declaration of invalidity
2017/242	21/12/2017	C.2.2	Representative - Appointment / Replacement of representative

Showing 1 to 10 of 11 entries

Стоян Сираков

адвокат
представител по
индустриална собственост

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ОП - Опозиция No: 70-00-798 от 28.03.2019
14:02:16

Кореспондент: **СТОЯН Сираков**

До
Патентно Ведомство на Р. България

Опозиция от

AIWA CO., LTD.

Place 1-6-3, Higashi-gotanda, Shinagawa-ku
Tokyo 1410022, Япония

**срещу признаване действието на
международна регистрация на марка AIWA,
IR 1406247 на територията на Р. България**

На името на
DANVISTANO TRADING LTD., Белиз

На основание
чл. 38б във връзка с чл. 12 ал.1 т.2 от ЗМГО

Уважаеми Дами и Господа,

Упълномощени сме от доверителя ни – японската фирма AIWA CO., LTD. да подадем настоящата опозиция срещу признаване действието на територията на Р. България на международна регистрация на марка AIWA IR 1406247. Доверителят ни възразява срещу регистрацията на марката за всички посочени стоки.

Международната регистрация „AIWA“ е публикувана в бр. 06.2 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство от 29 юни 2018 г. следователно настоящата опозиция се подава в законоустановения тримесечен срок по чл. 38б ал. 3 от ЗМГО между 6-ия и 9-ия месец от публикацията на международната регистрация.

AIWA CO., LTD. е активно легитимирано да инициира производството по опозиция, тъй като е регистриран собственник на по-ранна марка на ЕС № 00254326 AIWA – комб., с приоритет за България от 01.01.2007г., регистрирана за стоки от класове 9 и 11, както и марка на ЕС № 010732733 AIWA, с приоритет от 16.03.2012г., регистрирана за стоки от класове 9 и 28. Марките на доверителя ни са по-ранни от оспорваната марка по смисъла на чл.12 ал.2 от ЗМГО.

Сравнителен анализ между марките

При провеждането на сравнителен анализ между марките съгласно Методическите указания за прилагане на чл.12 от ЗМГО (МУ) се установява, че между марките е налице сходство.

aiwa

Марка на ЕС 000254326

AIWA

Марка на ЕС 010732733



R 1406247

Атакуваната марка представлява комбинация от словния елемент „AIWA“, изписан на латиница, с ниска степен на стилизация на самия шрифт, като въпросният словен елемент е вписан в елипса. По-ранните марки на доверителя ми представляват словния елемент AIWA, като марка на ЕС 010732733 е словна и се състои изключително от въпросния елемент, докато марка на ЕС 000254326 е комбинирана и се състои от словния елемент AIWA с ниска степен на стилизация на шрифта.

От визуална гледна точка между марките е налице сходство в изключително висока степен. По отношение на по-ранната комбинирана марка е налице визуално сходство във висока степен, което се дължи на идентичния словен елемент в състава на двете марки. Визуално марките се различават единствено по своите образни елементи – стилизиране на шрифта, което и в двете марки е в ниска степен, както и образния елемент елипса в състава на атакуваната международна регистрация. Този образен елемент представлява проста геометрична фигура, която е често използвана за фон или като друг елемент от търговски марки, поради което потребителите няма да я възприемат като част от марката. Налице е висока степен на визуално сходство между марките. Същото важи в още по-голяма степен и по отношение на по-ранната словна марка на доверителя ми. Визуално марките са силно сходни с оглед на това, че по-ранната марка в нейната цялост е пресъздадена в атакуваната международна регистрация. Добавянето на ниска степен на стилизиране на шрифта, както и неотличителната проста геометрична фигура не са в състояние да отличат съществено атакуваната марка от по-ранната от визуална гледна точка. Налага се заключението, че между сразняваните марки е налице сходство от визуална гледна точка, което е във висока степен и се дължи на общия словен елемент AIWA.

Между по-ранните марки на доверителя ми и атакуваната международна регистрация е налице фонетична идентичност. Всички марки се произнасят по идентичен начин – АЙВА и не съществува никаква разлика от фонетична гледна точка.

От семантична гледна точка е налице идентичност или липса на различие. За средния потребител в България думата AIWA няма собствено значение, поради което ще бъде възприета като фантазийна дума, следователно между марките

няма да е налице семантично различие, което да допринесе за липсата на сходство помежду им. Точно обратното – марките ще бъдат възприети като още по-сходни. За част от потребителите, обаче, думата ще има значение, а именно „да“ в превод от арабски. За тези потребители ще е налице идентичност от семантична гледна точка, което също допълнително засилва сходството помежду им.

Следва също така да се вземе предвид и разпоредбата на Методическите Указания за прилагане на чл.12 от ЗМГО според която при сравняването на комбинирана марка със словна марка, следва да се отчете въздействието на словния елемент от състава на комбинираната марка. В случая е налице идентичност между словния елемент от състава на комбинираната марка и по-ранната словна марка.

С оглед на горното следва да се заключи, че между сравняваните марки е налице сходство, при това в изключително висока степен.

Сравнителен анализ между стоките

По-ранните марки на доверителя ми за защитени за следните стоки:

Марка на ЕС 000254326:

клас 9: Научни, навигационни, геодезични, електрически, фотографски, кинематографски, оптични, теглилни, измервателни, сигнални, контролни (надзорни), животоспасяващи и учебни апарати и инструменти; Апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или изображения; Магнитни носители на данни, записващи дискове; Автоматични автомати и механизми за апарати с монети; касови апарати, изчислителни машини, оборудване за обработка на данни и компютри; пожарогасителни апарати.

клас 11: Апарати за осветление, отопление, парогенериране, готвене, охлаждане, сушене, вентилация, водоснабдяване и санитарни цели.

Марка на ЕС 010732733:

клас 9: Научни, навигационни, геодезични, фотографски, кинематографични, оптични, теглилни, измервателни, сигнални, контролни, надзорни, животоспасяващи и учебни апарати и уреди; Апарати и уреди за провеждане, комутиране, трансформиране, акумулиране, регулиране и управление на електричество; Апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; Магнитни носители на данни, записващи дискове; Механизми за монетни апарати; Касови апарати, изчислителни машини уреди за обработка на данни и компютри; Пожарогасители; Електронни машини, апарати и техните части, а именно аудио и/или видео електронни апарати, електронни комуникационни апарати; Компютърни програми за сваляне, Управление на обработване възпроизвеждане на аудио, Филмови ленти, Изображения и данни; Музика, аудио, видео и изображения с възможност за сваляне; Компютърен софтуер с възможност за сваляне за безжично предаване и синхронизиране на аудиофайлове, и материал за аудио излъчване между компютърно устройство и клетъчен телефон, мобилен компютър или друго мобилно устройство; Софтуер за зареждане на видеоигри; Компютърен софтуер; Компютри; Компютърни периферни устройства; Ръчни компютри; Таблетни компютри; Дигитални носители за лична помощ;

Компютърни терминали; Преносими и ръчни цифрови електронни устройства за записване, организиране, предаване, обработване и преглеждане на файлове с текст, данни, аудио и видео; Продвижни и ръчни цифрови електронни устройства за показване на електронно публикувани материали, а именно книги, журналы, вестници, списания, мултимедийни презентации; Портативни и ръчни цифрови електронни устройства за обработка на данни, обработка на информация, съхраняване и показване на данни, предаване и получаване на данни, предаване на данни между компютри, системи за глобално позициониране (GPS) и телефонни апарати; Жични и безжични дистанционни управления за преносими и ръчнопреносими дигитални електронни устройства; Телефони; Мобилни телефони; Смартфони; Домашни аудио и видео възпроизвеждащи и/или записващи устройства; Преносими и лични цифрови аудио и видео плеъри и/или записващи устройства; MP3 и други аудио- и видеоплеъри и/или записващи устройства за цифрови формати; Фотоапарати; Видеокамери; Телевизори; Преносими телевизори; Електронни схеми, магнитни дискове, оптични дискове, оптични магнитни дискове, CD-ROM дискове (ROM- компактдискове), магнитни ленти и DVD-ROM дискове, с кодирани програми за видеоигри за лична употреба; Електронни схеми, магнитни дискове, оптични дискове, оптични магнитни дискове, CD-ROM дискове (ROM- компактдискове), магнитни ленти и DVD-ROM дискове, с кодирани програми за видеоигри за бизнес употреба; Управляващи устройства, джойстици, карти с памет, управляващи устройства за звук, мишки за машини за видеоигри с телевизор за лична употреба; Магнитни дискове, оптични дискове, магнитни оптични дискове, CD-ROM дискове (ROM компактдискове), магнитни ленти и ROM цифрови многоцелеви дискове, съдържащи списания, книги, вестници, карти, картини, изображения и печатна информация; Апарати и инструменти за научно изследване в лаборатории; Апарати за измерване със стандартни измерителни единици; Апарати за измерване с производни измерителни единици; Точни измервателни машини и инструменти; Инструменти и машини за изпитване на материали; Проучвателни машини и инструменти; Астронометрични измервателни машини и инструменти; Термочувствителни пластмасови тънки листа за температурно отчитане; Апарати за електроснабдяване и/или контрол; Ротационни машини, конвертори; Фазови определители; Сушени клетки; Влажни елементи; Акумулатори и батерии; Фотогалванични елементи; Електрически или магнитни метри и тестери; Електрически проводници; Електрически кабели; Телескопи; Микроскопи; Очила и маски; Части и аксесоари за очила и защитни очила; Спасителни мрежи; Спасителни пояси; Спасителни жилетки; Спасителни шамандури; Електронни микроскопи; Електронни настолни калкулатори; Текстобработващи процесори; Рентгеноволъчеви тръби (които не са за медицинска употреба); Фоточувствителни тръби; Вакуумни тръби; Токоизправителни тръби; Катодни лъчеви тръби; Излъчвателни тръби; Термистори; Диоди; Транзистори; Тръби, които поглъщат електрони; Полупроводникови елементи (полупроводникови устройства); Интегрални схеми; Интергирани схеми в голям мащаб; Електрически устройства за наредяне на коса за домашна употреба; Електрически звънец за домашна употреба; Кинематографски филми (експонирани); Експонирани диапозитиви; Монтажни устройства за филмови диапозитиви; Записани видео дискове и ленти; Очила (окуляри) и очила за слънце; Пожарогасители.

клас 28: Машини за видеоигри с телевизия за лична употреба; Апарати за игри, предназначени да бъдат използвани с независим екран за визуализация или монитор; Части за машини за видеоигри с телевизор за лична употреба.

Атакуваната международна регистрация търси закрила за територията на Р. България за стоки от класове 7, 8, 9 и 11. Пълен превод на въпросните стоки е представен като Приложение 1 към опозицията.

По отношение на стоките от класове 9 и 11 може да се заключи, че е налице идентичност и сходство между по-ранните стоки, за които са защитени марките на доверителя ми и тези, за които се търси закрила с атакуваната международна регистрация. Собственикът на международната регистрация е изброил множество конкретни уреди и апарати в класове 9 и 11, които по същество са напълно идентични на тези, за които са защитени по-ранните марки. Използваните от доверителя ни термини в списъка със стоки за класове 9 и 11 са широки и обхващат всякакви възможни конкретни уреди и апарати, включително и всички конкретно изброени от собственика на международната регистрация. Така, например, *„Научни, навигационни, геодезични, електрически, фотографски, кинематографски, оптични, теглилни, измервателни, сигнални, контролни (надзорни), животоспасяващи и учебни апарати и инструменти“* обхващат всички възможни измервателни или електрически апарати, независимо дали се касае за *„Апертометри [оптика], далекомири; телеметри“*, които по своето естество са именно измервателни уреди, без значение от вида или начина на измерване или приложното поле на резултатите или се касае за *„Машини за броене и сортиране на пари“*, която има коренно различно приложение от измервателните уреди изброени по-горе, но по същество също така е измервателен (преброителен) уред, както и електрически апарат и по този начин попада в обхвата както на *„електрически апарати и инструменти“* така и на *„измервателни апарати и инструменти“*. Всички конкретно изброени стоки от заявителя в класове 9 и 11 представляват даден вид апарат или инструмент – измервателен, научен, електрически, животоспасяващ и прочее – който може да бъде отнесен към една от „категиорите“ апарати, инструменти, носители на данни и прочее, за които са защитени по-ранните марки. Дори конкретните стоки да имат различни приложения, то сходството помежду им продължава да е налице.

Подобно, стоките от клас 7, за които се търси закрила за територията на Р. България с атакуваната международна регистрация, по същество представляват машини и машинни инструменти, както и части за тях. Както вече беше посочено, по-ранните марки са защитени за редица различни видове инструменти с най-различно предназначение. С оглед на това може да се заключи, че стоките от клас 7 от атакуваната марка са сходни на тези от по-ранните марки поради обстоятелството, че се касае отново за вид инструменти и машини. По своето естество те не се различават съществено от уредите и апаратите, за които са защитени по-ранните марки – всички изискват високотехнологична среда за производство, използват се предимно от висококвалифицирани професионалисти и не са предназначени за масовия потребител в общия случай. Фактът, че попадат в различни класове от МКСУ не е фактор, който указва влияние върху сходството, както изрично е записано и в МУ. Считаме, че между стоките от клас 7 и тези за които са защитени по-ранните марки, е налице сходство в известна степен. Сходството се дължи на сходното предназначение на стоките, както и техните сходни естество, начин на разработка и производство и целева група на потребители.

Същото се отнася и до стоките от клас 8, за които се търси закрила с атакуваната марка. Уредите от клас 8 са предимно ръчни изделия и сечива и като такива са от части по-различни от вече описаните уреди. Независимо от това, считаме, че е налице известна степен на сходство и по отношение на тези

стоки. Немалка част от стоките от клас 9, за които са защитени по-ранните марки, също са ръчно задвижвани инструменти. Доколкото между предназначенията на различните инструменти би могло да е налице различие, то сходството между стоките би било в ниска степен, отчасти вероятно и значително под средната, но известна степен на сходство остава налице. Това е от особено значение с оглед на идентичността на самите марки и резултиращата от това вероятност от объркване на потребителите.

Преценка за вероятност от объркване на потребителите

При преценката, дали е налице вероятност от объркване на потребителите следва да се вземат предвид следните фактори. От една страна следва да е налице и идентичност/сходство между стоките/услугите - същото беше показано по-горе. От друга страна се изисква сходство/идентичност между сравняваните марки - същото е налице, както беше посочено и по-горе. Тези обстоятелства сами по себе си са достатъчни, за да се приеме, че е налице вероятност от объркване на потребителите, които при наличието на марки с напълно идентичен словен елемент биха могли да не забележат различното графично оформление на по-късната марка и да я объркат с по-ранните марки на доверителя ни или да приемат, че тя е ново визуализиране на вече познатите по-ранни марки. Това заключение не се променя и след отчитането на всички фактори, които биха могли да окажат влияние за наличието на вероятност от объркване.

Следва също така да се вземе предвид въздействието на отличителния и доминиращ елемент в състава на всяка марка. Атакуваната марка е комбинирана, като в състава ѝ се откроява словният елемент AIWA – същият следва да бъде определен за доминиращ, с оглед размера и позиционирането му в състава на атакувания знак, както и като отличителен. Думата AIWA притежава нормална присъща отличителност, като същевременно е единственият елемент в състава на атакуваната марка, който може да отличава стоките и услугите на един търговец от тези на друг, с оглед на обстоятелството, че образните елементи в състава на марката са проста геометрична фигура и ниска степен на стилизиране на словния елемент, като използваният шрифт и цвят не могат да бъдат определени като отличителни сами по себе си. По-ранните марки, на които се основава опозицията, са словна и комбинирана, като в състава на комбинираната марка отличителен елемент е именно словният AIWA. Следователно отличителните и доминиращи елементи в състава на марките са напълно идентични при всички сравнявани марки – AIWA..

Видно е, че доминиращите и отличителни елементи в състава на сравняваните марки са напълно идентични – както от визуална, така и от фонетична и семантична гледна точка. Именно словният елемент AIWA е този, който потребителите преимуществено ще запомнят, а при пълната идентичност в състава на марките в това отношение, както и идентичност и сходство между стоките, вероятността от объркване на потребителите е изключително висока, ако не сигурна.

В подкрепа на горното е и обстоятелството, че, съгласно практиката на СЕС, словните елементи в състава на сравняваните марки са от по-голямо значение при преценката на вероятността от объркване в сравнение с образните елементи, независимо от степента на отличителност на образните елементи. В Решение от 22.05.2008г по дело T-205/06 в т.54 четем: *„В допълнение на това при марки, състоящи се от словни и образни елементи, следва принципно да се изхожда от това, че отличителната сила на словните елементи превъзхожда тази на образните елементи, защото един среден потребител, за да посочи въпросните стоки, по-скоро би произнесъл името на марката от колкото да опише образния ѝ елемент.“* Също така в Решение от 14.07.2005 по дело T-312/03 в т. 37 е записано: *„... когато търговска марка се състои от словни и образни елементи, първите принципно би следвало да се считат за по-отличителни от последните, тъй като средния потребител по-лесно би посочил въпросните стоки чрез посочване на името им от колкото чрез описване на образния елемент на търговската марка.“* От последното цитирано решение също така следва да се направи заключението, че фонетичното сходство между знаците е от много голямо значение. Именно поради обстоятелството, че потребителите много по-лесно биха посочили името на марката, т.е. биха я изговорили, сходството между марките като цяло, съответно и вероятността от объркване на потребителите е завишено с оглед на пълната фонетична идентичност между всички сравнявани марки. С оглед на това вероятността от объркване е изключително висока.

Разпоредбата на чл. 12 ал.1 т. 2 от ЗМГО изисква отличие на последващата заявка, което да изключи възможността за заблуда на потребителя. За да се избегне вероятността от объркване на потребителите следва колкото по-сходни са стоките/услугите, толкова по-различни да бъдат марките и обратно. В конкретния случай освен пред силно сходни и фонетично и семантично идентични марки сме изправени и пред сходни стоки, което прави риска от свързване на по-късната марка с по-ранните изключително голям. Дори по отношение на стоките, за които е налице ниска степен на сходство следва да се заключи, че е налице вероятност от объркване на потребителите с оглед на идентичността на марките от фонетична и семантична гледна точка и минималните визуални различия, които са налице единствено при неотличителни елементи.

Налице са редица фактори, завишаващи вероятността от объркване на потребителите, както беше посочено по-горе, и липсват такива, които да я намалят. Потребителите, които са запознати с по-ранните марки на доверителя ни, лесно биха могли да приемат, че атакуваната заявка е разновидност на вече познатите им марки AIWA. С оглед на това следва да се приеме, че е налице вероятност от директно объркване на потребителите. Налице е и вероятност от индиректно объркване на потребителите – свързване на по-късната марка с по-ранните, както беше посочено и по-горе. Потребителите биха могли да разграничат по-късната от вече познатите им по-ранни марки на доверителя ми, но да приемат, че с оглед на идентичния словен елемент и сходството в предлаганите с марките стоки, се касае за нова разновидност на марката или нейно ново графично оформление. Това заключение важи и по отношение на всички стоки, за които се търси закрила с атакуваната марка и които не са идентични или силно сходни на тези, за които са защитени марките

на доверителя ни. При наличието на търговски марки AIWA, използвани за редица различни уреди, апарати, инструменти и прочее, потребителите безпроблемно биха могли да бъдат объркани и да приемат, че с практически идентична марка (с идентичен словен елемент, но различно графично оформление) се предлагат и други видове инструменти и машини – например такива, попадащи в класове 7 и 8 от МКСУ. Потребителите вероятно биха приели, че с собственикът на по-ранните марки е разширил продуктовата си гама, предлагайки нови видове уреди и инструменти, а тази представа би била погрешна.

Изпълнени са всички изисквания на разпоредбата на чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО – идентичност/сходство на марките, идентичност/сходство на стоките, както и наличие на вероятност от объркване на потребителите. Това води до заключението, че действието на по-късната международна регистрация за марка AIWA, IR 1406247 не следва да се признава за територията на Р. България.

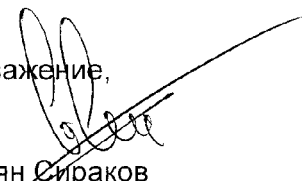
С оглед на посоченото по-горе и на основание чл.12, ал.1, т.2 от ЗМГО моля да откажете признаване на действието за територията на Р. България на марка AIWA IR 1406247 за всички заявени стоки.

Държавната такса в размер на 350лв е внесена с банков превод.

Настоящата опозиция е представена в 2 екземпляра.

Приложено представям пълномощно.

С уважение,



Стоян Сираков
Адвокат
ПИС