

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: 1406563
III.	Name of the holder: LANDTOURER AUTOMOBILE CO., 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: FERRARI S.P.A. Via Emilia Est, 1163 I-41100 Modena ITALIA; (ii) Name and address of the opponent: FCA GROUP MARKETING S.P.A. Via Nizza, 250 I-10126 Torino ITALIA;
V.	Information concerning the scope of the provisional refusal: Total provisional refusal affects <u>all the goods</u>.
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 trademarks and international registration.

VII. Information relating to earlier marks:

1. EU trademark: SF, fig.

- (i) Filing date and number, and, if any, priority date: 01/04/1996, **000161984**.
- (ii) Registration date and number (if available): 02/10/1998, **000161984**.
- (iii) Name and address of the owner: FERRARI S.P.A. Via Emilia Est, 1163 I-41100 Modena ITALIA;



- (iv) Reproduction of the mark:
- (v) List of the relevant goods: Vehicles; Apparatus for locomotion by land, air or water, in particular cars and components and fittings therefor;

2. EU trademark: fig.

- (i) Filing date and number, and, if any, priority date: **30/01/1997, 000454546**.
- (ii) Registration date and number (if available): **07/11/2000, 000454546**.
- (iii) Name and address of the owner: FERRARI S.P.A. Via Emilia Est, 1163 I-41100 Modena ITALIA;



- (iv) Reproduction of the mark:
- (v) List of the relevant goods:
Vehicles; Apparatus for locomotion by land, air or water; Automobile chassis; Bodies for vehicles; Hub caps; Hubs for vehicle wheels; Ski carriers for cars; Vehicle bumpers; Vehicle covers [shaped]; Vehicle running boards;

3. EU trademark: fig.

- (i) Filing date and number, and, if any, priority date: **07/08/2007, 006216972**.
- (ii) Registration date and number (if available): **10/06/2008, 006216972**.
- (iii) Name and address of the owner: FERRARI S.P.A. Via Emilia Est, 1163 I-41100 Modena ITALIA;



- (iv) Reproduction of the mark:
- (v) List of the relevant goods:
class 12: Vehicles; Apparatus for locomotion by land, air or water;
class 25: Clothing, shoes, headgear;

4. International registration: FERRARI, fig.

- (i) Filing date and number, and, if any, priority date: - - -
- (ii) Registration date and number (if available): 03/10/1985, **500739**.
- (iii) Name and address of the owner: FERRARI S.P.A. Via Emilia Est, 1163 I-41100 Modena ITALIA;



- (iv) Reproduction of the mark:
- (v) List of the relevant goods:
class 12: Vehicles; Apparatus for locomotion by land, air or water;

5. EU trademark: FIAT, fig.

- (i) Filing date and number, and, if any, priority date: **10/11/2006, 005484639**
- (ii) Registration date and number (if available): **07/11/2007, 005484639**
- (iii) Name and address of the owner: **FCA GROUP MARKETING S.P.A. Via Nizza, 250 I-10126 Torino ITALIA;**



- (iv) Reproduction of the mark:
- (v) List of the relevant goods:
class 12: Vehicles; Apparatus for locomotion by land, air or water; automobile bodies; automobile chassis; bumpers for automobiles; hub caps; hubs for vehicle wheels; ski carriers for cars; vehicle covers [shaped]; vehicle running boards;

6. EU trademark: FIAT PROFESSIONAL, fig.

- (i) Filing date and number, and, if any, priority date: **05/06/2007, 005998141**
- (ii) Registration date and number (if available): **02/04/2008, 005998141**
- (iii) Name and address of the owner: **FCA GROUP MARKETING S.P.A. Via Nizza, 250 I-10126 Torino ITALIA;**



- (iv) Reproduction of the mark:
- (v) List of the relevant goods:
class 12: Vehicles; Apparatus for locomotion by land, air or water; automobile bodies; automobile chassis; bumpers for automobiles; hub caps; hubs for vehicle wheels; ski carriers for cars; vehicle covers [shaped]; vehicle running boards;

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

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:

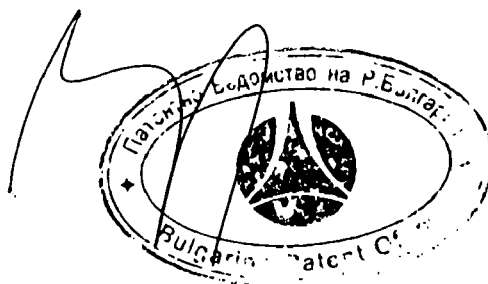
The agreement between the parties must be presented to the **Patent Office of the Republic of Bulgaria only through an Industrial Property Representatives (agents)** residing in Bulgaria.

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: **09/05/2019**



SINCE 1993

Dr. Emil Benatov
— & Partners —

PATENT AND TM BUREAU

Bulgarian Office
Asen Peykov str. No 6 | 1113 Sofia, Bulgaria
tel.: +359 2 973 3610 | fax.: +359 2 973 3603
e-mail: office.sofia@benatov.biz

Ukrainian Office
p/b #62, 04116, Kyiv, Ukraine
tel./fax.: +38 044 2367740 | mob.: +38 050 3828157
e-mail: daniel@benatov.kiev.ua

г-жа ЦВЕТИСЛАВА ЛАКОВА
Директор Дирекция "Експертиза и опозиция на
марките и географските означения"
ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РБ



ОТНОСНО: МАРКА IR № 1406563

В

България

ОПОЗИЦИЯ СЪГЛАСНО Чл. 38Б СРЕЩУ РЕГИСТРАЦИЯТА НА МАРКА

Уважаема г-жо Лакова,

Упълномощени сме от **FERRARI S.P.A., Италия** и **FCA GROUP MARKETING S.P.A., Италия** да ги представляваме относно производство по съвместна опозиция срещу признаване действието на международна регистрация №



1406563 в България, с дата на международна регистрация 18.08.2017, за следните стоки:

Клас:

12: Електрически превозни средства; автомобилни шасита; капаци [декоративни] за главини; стъпала за превозни средства; багажници за ски на автомобили; автомобили; автомобилни каросерии; брони за автомобили; калъфи за резервни гуми за автомобили; главини за колелата на превозни средства (*Electric vehicles; automobile chassis; hub caps; vehicle running boards; ski carriers for cars; automobiles; automobile bodies; bumpers for automobiles; spare wheel covers; hubs for vehicle wheels*).

от името на **LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD**, Китай.

На основание **чл. 12. (1), т.2** от Закона за марките и географските означения /ЗМГО/, възразяваме съвместно от името на **FERRARI S.P.A., Италия** и **FCA GROUP MARKETING S.P.A., Италия** срещу признаване действието на горепосочената международна регистрация на територията на България.

Прилагаме пълномощни по образец.

Мотивите за това са, че има **предходни, валидни на територията на България**, регистрации на марки на компаниите **FERRARI S.P.A., Италия** и **FCA GROUP MARKETING S.P.A., Италия**, а именно:

➤ **По-ранни права на FERRARI S.P.A., Италия:**



- ❖ EUTM 000454546 , с дата на заявяване 30.01.1997, регистрирана на 07.11.2000, имаща действие на територията на България от 01.01.2007, за следните стоки, *inter alia*:

Клас 12: Превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух, автомобилни шасита; каросерии на превозни средства; капаци [декоративни] за главини; главини за колелата на превозни средства; багажници за ски на автомобили; брони за превозни средства; покривала за превозни средства (оформени); стъпала за превозни средства;

Vehicles; Apparatus for locomotion by land, air or water; In particular automobiles, spare parts and accessories for automobiles, only included in class 12; Tire patches; Air bags [safety devices for automobiles]; Pumps (Air -) [vehicle accessories]; Anti-glare devices for vehicles; Anti-skid chains; Anti-theft devices for vehicles; Audible warning systems for bicycles; Automobile bodies; Automobile chains; **Automobile chassis;** Automobile hoods; Tyres for motor vehicles; Axle journals; Axles for vehicles; Pushchairs; Balance weights for vehicle wheels; Bands for wheel hubs; Baskets adapted for bicycles; Bells for bicycles, cycles; Bicycle bells; Brakes for bicycles, cycles; Frames for bicycles, cycles; Cycle saddles; Bicycle stands; Bicycle tires [tyres]; Boat hooks; **Bodies for vehicles;** Bogies for railway cars; Brake facings for vehicles; Brake segments for vehicles; Brakes for vehicles; Buffers for railway rolling stock; Bumpers for automobiles; Caps for vehicle petrol [gas] tanks; Casings for pneumatic tires [tyres]; Casters for trolleys [vehicles] [carts (Am.)]; Cleaning trolleys; Cleats [nautical]; Clutches for land vehicles; Connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; Couplings for land vehicles; Stroller covers; Crankcases for land vehicle components, other than for engines; Cranks for cycles; Cycle bells; Chains for bicycles, cycles; Handle bars for bicycles, cycles; Hubs for bicycle wheels; Cycle mudguards; Pumps for bicycles, cycles; Spokes for bicycles, cycles; Cycle stands; Bicycle tires [tyres]; Direction signals for vehicles; Disengaging gear for boats; Doors for vehicles; Driving chains for land vehicles; Driving motors for land vehicles; Ejector seats for aircraft; Motors for land vehicles; Fenders for ships; Flanges for railway wheel tires [tyres]; Freewheels for land vehicles; Funnels for locomotives; Funnels for ships; Gear boxes for land vehicles; Gearing for land vehicles; Gears for cycles; Trolleys; Head-rests for vehicle seats; Hoods for vehicle engines; Hoods for vehicles; Horns for vehicles; **Hub caps;** **Hubs for vehicle wheels;** Hydraulic circuits for vehicles; Inclined ways for boats; Inner tubes for pneumatic tires; Jet engines for land vehicles; Luggage carriers for vehicles; Luggage nets for vehicles; Mine cart wheels; Motors for cycles; Motors, electric, for land vehicles; Mudguards; Tires (Non-skid devices for vehicle -); Oars; Paddles for canoes; Panniers adapted for cycles; Pedals for cycles; Pneumatic tyres; Portholes; Propulsion mechanisms for land vehicles; Pushchair hoods; Railway couplings; Rearview mirrors; Reduction gears for land vehicles; Repair outfits for inner tubes; Reversing alarms for vehicles; Rims for vehicle wheels; Rims for bicycles, cycles; Oarlocks; Rudders; Saddle covers for bicycles or motorcycles; Safety belts for vehicle seats; Safety seats for children, for vehicles; Screw-propellers; Screw-

propellers for boats; Ship propellers; Stern oars; Seat covers for vehicles; Security harness for vehicle seats; Ship hulls; Shock absorbers for automobiles; Shock absorbing springs for vehicles; Shopping trolleys [carts (Am.)]; **Ski carriers for cars**; Sleeping berths for vehicles; Spars for ships; Spikes for tires [tyres]; Spoke clips for wheels; Steering gears for ships; Steering wheels for vehicles; Sun-blinds adapted for automobiles; Suspension shock absorbers for vehicles; Tailboard lifts [parts of land vehicles]; Ships (Timbers [frames] for -); Tipping apparatus, parts of trucks and waggons; Tipping bodies for lorries [trucks]; Tires for vehicle wheels; Torque converters for land vehicles; Torsion bars for vehicles; Traction engines; Trailer hitches for vehicles; Transmission chains for land vehicles; Transmission shafts for land vehicles; Transmissions, for land vehicles; Treads for retreading tires [tyres]; Treads for vehicles [roller belts]; Sack trucks; Undercarriages for vehicles; Upholstery for vehicles; Valves for vehicle tires [tyres]; **Vehicle bumpers**; Vehicle chassis; **Vehicle covers [shaped]**; **Vehicle running boards**; Vehicle seats; Vehicle suspension springs; Vehicle wheel spokes; Wheels for bicycles, cycles; Windows for vehicles; Windscreens; Windscreen wipers; Prams (baby carriages); Dress guards for bicycles, cycles; Saddles for bicycles, cycles or motorcycles; Turbines for land vehicles; Vehicle wheels; Wheelbarrows.



❖ **EUTM 000161984**, с дата на заявяване 01.04.1996, имаща действие на територията на България от 01.01.2007, за следните стоки и услуги:

Класове: 12 и 37:

12: Превозни средства, апарати за придвижване по земя, въздух или вода, в частност автомобили и техните части и аксесоари (*Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water, particularly automobiles and their components and accessories.*).



❖ **EUTM 006216972**, с дата на заявяване 07.08.2007, регистрирана на 10.06.2008 за следните стоки:

Класове 12, 25, 28:

12: Превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух.

25: Облекло, обувки, принадлежности за глава.



❖ **IR 500739**, с дата на международна регистрация 03.10.1985 и валидна за територията на България за следните стоки, *inter alia*:

Клас 12: Превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух.

➤ **По-ранни права на FCA GROUP MARKETING S.P.A., Италия:**



❖ **EUTM 005484639**, с дата на заявяване 10.11.2006, регистрирана на 12.11.2007, валидна за България считано от 01.01.2007, за следните стоки, *inter alia*:

Клас 12: Превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух, автомобилни шасита; капаци [декоративни] за главини; стъпала за превозни

средства; багажници за ски на автомобили; автомобилни каросерии; брони за автомобили; главници за колелата на превозни средства; покривала за превозни средства (оформени);

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; air bags [safety devices for automobiles]; air pumps [vehicle accessories]; anti-dazzle devices for vehicles; anti-glare devices for vehicles; anti-skid chains; anti-theft alarms for vehicles; anti-theft devices for vehicles; **automobile bodies;** automobile chains; **automobile chassis;** automobile hoods; automobile tires [tyres]; axle journals; axles for vehicles; baby carriages; balance weights for vehicle wheels; bands for wheel hubs; baskets adapted for cycles; bells for bicycles, cycles; bicycle frames; bicycle handle bars; bicycle pumps; bicycle rims; bicycle spokes; bicycle stands; bicycle tires [tyres]; boat hooks; bodies for vehicles; bogies for railway cars; brake linings for vehicles; brake segments for vehicles; brake shoes for vehicles; brakes for bicycles, cycles; brakes for vehicles; buffers for railway rolling stock; **bumpers for automobiles;** caps for vehicle petrol [gas] tanks; casings for pneumatic tires [tyres]; casters for trolleys [vehicles] [carts (am)]; chains for bicycles, cycles; cleaning trolleys; cleats [nautical]; clutches for land vehicles; connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; couplings for land vehicles; covers for baby carriages; crankcases for land vehicle components, [other than for engines]; cranks for cycles; cycle hubs; cycle mudguards; cycle saddles; cycle stands; davits for boats; direction indicators for bicycles, cycles, etc; direction signals for vehicles; disengaging gear for boats; doors for vehicles; dress guards for bicycles, cycles; driving chains for land vehicles; driving motors for land vehicles; ejector seats [for aircraft]; engines (traction -); engines for land vehicles; fenders for ships; flanges for railway wheel tires [tyres]; frames for bicycles, cycles; freewheels for land vehicles; funnels for locomotives; funnels for ships; gear boxes for land vehicles; gearing for land vehicles; gears for cycles; hand cars; handle bars for bicycles, cycles; head-rests for vehicle seats; hoods for baby carriages; hoods for vehicle engines; hoods for vehicles; horns for vehicles; **hub caps; hubs for vehicle wheels;** hydraulic circuits for vehicles; inclined ways for boats; inner tubes (adhesive rubber patches for repairing -); inner tubes for bicycles, cycles; inner tubes for pneumatic tires [tyres]; jet engines for land vehicles; luggage carriers for vehicles; luggage nets for vehicles; luggage trucks; mine cart wheels; motors for cycles; motors for land vehicles; motors, electric, for land vehicles; mudguards; non-skid devices for vehicle tires [tyres]; oars; paddles for canoes; panniers adapted for cycles; pedals for cycles; perambulator covers (fitted -); pneumatic tires [tyres]; portholes; power tailgates (am) [parts of land vehicles]; prams [baby carriages]; propulsion mechanisms for land vehicles; pumps for bicycles, cycles; pushchair covers; pushchair hoods; pushchairs; railway couplings; rearview mirrors; reduction gears for land vehicles; repair outfits for inner tubes; reversing alarms for vehicles; rims for vehicle wheels; rims for wheels of bicycles, cycles; rowlocks; rudders; sack-barrow; saddle covers for bicycles or motorcycles; saddles for bicycles, cycles or motorcycles; safety belts for vehicle seats; safety seats for children, [for vehicles]; screw-propellers; screw-propellers for boats; screws [propellers] for ships; sculls; seat covers for vehicles; security harness for vehicle seats; ships' hulls; shock absorbers for automobiles; shock absorbing springs for vehicles; shopping trolleys [carts (am)]; **ski carriers for cars;** sleeping berths for vehicles; spars for ships; spikes for tires [tyres]; spoke clips for wheels; spokes for bicycles, cycles; stands for bicycles, cycles [parts of bicycles, cycles]; steering gears for ships; steering wheels for vehicles; stern oars; stroller covers [pushchairs]; strollers; studs for tires [tyres]; sun-blinds adapted for automobiles; suspension shock absorbers for vehicles; tailboard lifts [parts of land vehicles]; tailgates (am) (elevating-, power-) [parts of land vehicles]; timbers [frames] for ships; tipping apparatus, parts of trucks and waggon; tipping bodies for lorries [trucks]; tires for bicycles, cycles; tires for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle wheels; torque converters for land vehicles; torsion bars for vehicles; trailer hitches for vehicles; transmission chains for land vehicles; transmission shafts for land vehicles; transmissions, for land vehicles; treads for retreading tires [tyres]; treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles [tractor type]; trolleys; tubeless tires [tyres] for bicycles, cycles; turbines for land vehicles; turn signals for vehicles; two-wheeled trolleys; tyres for vehicle wheels; undercarriages for vehicles; upholstery for vehicles; valves for vehicle tires [tyres]; vehicle bumpers; vehicle chassis; **vehicle covers [shaped];** **vehicle running boards;** vehicle seats; vehicle suspension springs; vehicle wheel spokes; vehicle wheel tires [tyres]; vehicle wheels; warning systems (audible -) for cycles; wheelbarrows; wheels for bicycles, cycles; windows for vehicles; windscreen wipers; windscreens; windshield wipers.



❖ EUTM 005998141  с дата на заявяване 05.06.2007, регистрирана на 02.04.2008, валидна за България за следните стоки, *inter alia*

Клас 12: Превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух, автомобилни шасита; капаци [декоративни] за главини; стъпала за превозни средства; багажници за ски на автомобили; автомобилни каросерии; брони за автомобили; главини за колелата на превозни средства; покривала за превозни средства (оформени);

Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water; air bags [safety devices for automobiles]; air pumps [vehicle accessories]; anti-dazzle devices for vehicles; anti-glare devices for vehicles; anti-skid chains; anti-theft alarms for vehicles; anti-theft devices for vehicles; automobile bodies; automobile chains; automobile chassis; automobile hoods; automobile tires [tyres]; axle journals; axles for vehicles; baby carriages; balance weights for vehicle wheels; bands for wheel hubs; baskets adapted for cycles; bells for bicycles, cycles; bicycle bells; bicycle brakes; bicycle chains; bicycle frames; bicycle handle bars; bicycle pumps; bicycle rims; bicycle saddles; bicycle spokes; bicycle stands; bicycle tires [tyres]; boat hooks; bodies for vehicles; bogies for railway cars; brake linings for vehicles; brake segments for vehicles; brake shoes for vehicles; brakes for bicycles, cycles; brakes for vehicles; buffers for railway rolling stock; bumpers for automobiles; caps for vehicle petrol [gas] tanks; casings for pneumatic tires [tyres]; casters for trolleys [vehicles] [carts (am)]; chains for bicycles, cycles; cleaning trolleys; cleats [nautical]; clutches for land vehicles; connecting rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; couplings for land vehicles; covers for baby carriages; covers for vehicle steering wheels; crankcases for land vehicle components, other than for engines; cranks for cycles; cycle bells; cycle brakes; cycle chains; cycle frames; cycle handle bars; cycle hubs; cycle mudguards; cycle pumps; cycle rims; cycle saddles; cycle spokes; cycle stands; cycle tires [tyres]; davits for boats; direction indicators for bicycles, cycles, etc; direction signals for vehicles; disengaging gear for boats; doors for vehicles; dress guards for bicycles, cycles; driving chains for land vehicles; driving motors for land vehicles; ejector seats for aircraft; elevating tailgates (am) [parts of land vehicles]; engines for land vehicles; fenders for ships; flanges for railway wheel tires [tyres]; frames for bicycles, cycles; freewheels for land vehicles; funnels for locomotives; funnels for ships; gear boxes for land vehicles; gearing for land vehicles; gears for cycles; hand cars; handle bars for bicycles, cycles; head-rests for vehicle seats; hoods for baby carriages; hoods for vehicle engines; hoods for vehicles; horns for vehicles; hub caps; hubs for vehicle wheels; hydraulic circuits for vehicles; inclined ways for boats; inner tubes (adhesive rubber patches for repairing -); inner tubes (repair outfits for-); inner tubes for bicycles, cycles; inner tubes for pneumatic tires [tyres]; jet engines for land vehicles; luggage carriers for vehicles; luggage nets for vehicles; luggage trucks; masts for boats; mine cart wheels; motors for cycles; motors for land vehicles; motors, electric, for land vehicles; mudguards; non-skid devices for vehicle tires [tyres]; oars; paddles for canoes; panniers adapted for cycles; pedals for cycles; perambulator covers (fitted -); pneumatic tires [tyres]; portholes; power tailgates (am) [parts of land vehicles]; prams [baby carriages]; propulsion mechanisms for land vehicles; pumps for bicycles, cycles; pushchair covers; pushchair hoods; pushchairs; railway couplings; rearview mirrors; reduction gears for land vehicles; repair outfits for inner tubes; reversing alarms for vehicles; rims for vehicle wheels; rims for wheels of bicycles, cycles; rowlocks; rudders; sack-barrows; saddle covers for bicycles or motorcycles; saddles for bicycles, cycles or motorcycles; safety belts for vehicle seats; safety seats for children, for vehicles; screw-propellers; screw-propellers for boats; screws [propellers] for ships; sculls; seat covers for vehicles; security harness for vehicle seats; ships' hulls; ships' steering gears; shock absorbers for automobiles; shock absorbing springs for vehicles; shopping trolleys [carts (am)]; ski carriers for cars; sleeping berths for vehicles; spars for ships; spikes for tires [tyres]; spoke clips for wheels; spokes for bicycles, cycles; stands for bicycles, cycles [parts of bicycles, cycles]; steering gears for ships; steering wheels for vehicles; stern oars; stroller covers [pushchairs]; strollers; studs for tires [tyres]; sun-blinds adapted for automobiles; suspension shock absorbers for vehicles; tailboard lifts [parts of land vehicles]; timbers [frames] for ships; tipping bodies for lorries [trucks]; tipping apparatus, parts of trucks and waggons; tires for bicycles, cycles; tires for vehicle wheels; tires, solid, for vehicle wheels; torque converters for land vehicles; torsion bars for vehicles; traction engines; trailer hitches for vehicles; transmission chains for land vehicles; transmission shafts for land vehicles; transmissions, for land

vehicles; treads for retreading tires [tyres]; treads for vehicles [roller belts]; treads for vehicles [tractor type]; trolleys: tubeless tires [tyres] for bicycles, cycles; turbines for land vehicles; turn signals for vehicles; two-wheeled trolleys; tyres for bicycles, cycles; tyres for vehicle wheels; tyres, solid, for vehicle wheels; undercarriages for vehicles; upholstery for vehicles; valves for vehicle tires [tyres]; vehicle bumpers; vehicle chassis; vehicle covers [shaped]; vehicle running boards; vehicle seats; vehicle suspension springs; vehicle wheel rims; vehicle wheel spokes; vehicle wheel tires [tyres]; vehicle wheels; warning systems (audible -) for cycles; wheel hubs (vehicle -); wheelbarrows; wheels for bicycles, cycles; windows for vehicles; windscreen wipers; windscreens; windshield wipers; windshields.



Считаме, че горепосочената международна регистрация IR № 1406563 е сходна до степен, в която създава вероятност за объркване на потребителите, тъй като е налице възможност за свързване с горесцитираните по-ранни марки на компаниите **FERRARI S.P.A.** и **FCA GROUP MARKETING S.P.A** по отношение на всички заявени стоки.

Сходството между марките се обуславя от наличието на идентични стоки в клас 12, както и на сходни във висока степен фигуративни елементи.

1) Идентичност и сходство на стоките

Процесна заявка	По-ранни марки на FERRARI S.P.A.	По-ранна марка на FCA GROUP MARKETING S.P.A
Клас 12: Електрически превозни средства; автомобилни шасита; капаци [декоративни] за главини; стъпала за превозни средства; багажници за ски на автомобили; автомобили; автомобилни каросерии; брони за автомобили; калъфи за резервни гуми за автомобили; главини за колелата на превозни средства.	Клас 12: Превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух, автомобилни шасита; каросерии на превозни средства; капаци [декоративни] за главини; главини за колелата на превозни средства; багажници за ски на автомобили; брони за превозни средства; покривала за превозни средства (оформени); стъпала за превозни средства.	Клас 12: Превозни средства; апарати за придвижване по земя, вода и въздух, автомобилни шасита; капаци [декоративни] за главини; стъпала за превозни средства; багажници за ски на автомобили; автомобилни каросерии; брони за автомобили; главини за колелата на превозни средства; покривала за превозни средства (оформени).

Видно от сравнителната таблица, стоките на процесната заявка *автомобилни шасита; капаци [декоративни] за главини; стъпала за превозни средства; багажници за ски на автомобили; автомобили; автомобилни каросерии; брони за автомобили; главини за колелата на превозни средства* присъстват и в списъците на

по-ранните марки. Следователно посочените стоки са **идентични** с по-ранно

регистрираните, и по-специално тези от марка EUTM 000454546



Стоките *електрически превозни средства* изцяло се включват в обобщената категория *Превозни средства*, за които по-ранните марки са регистрирани, поради което се явяват **идентични**.

Стоките *калъфи за резервни гуми за автомобили* на процесната заявка са **сходни** със стоките *апарати за придвижване по земя, покривала за превозни средства (оформени)*, за които по-ранните марки имат регистрация, тъй като обикновено производителят е един същ, както и релевантните потребители и канали за дистрибуция.

Следователно сравняваните стоки са идентични и сходни.

Идентичен начин на пазарна реализация

Идентичността и сходството на стоките предопределя идентична целева група потребители, начин на предлагане и търговски пътища, което засилва **вероятността за объркване на потребителите**.

2) Сходство на марките

Процесна заявка	По-ранни марки на FERRARI S.P.A.	По-ранна марка на FCA GROUP MARKETING S.P.A
	   	  

Оценката на степента на сходство на марките се основава на тяхната цялост и общото впечатление, което те оставят в съзнанието на потребителя.

Видно от представената по-горе информация, компанията **FERRARI S.P.A.** притежава поредица от марки, както комбинирани, така и фигуративни, в които отличителен елемент е изображението на галопиращ кон, а компанията **FCA GROUP MARKETING S.P.A** притежава комбинирана марка, състояща от надпис, разположен в стилизиран кръг.

От сравнителната таблица на марките е видно, че процесната заявка за марка се състои от комбинация от отделни фигуративни елементи на по-ранните противопоставени марки на двете италиански компании, съвместно подаващи настоящата опозиция:

Процесната заявка за марка е фигуративна марка, която се състои от стилизиран кръг в сребрист цвят, като във вътрешната част на кръга е разположен видоизменен четириъгълник с изменени и заоблени ъгли и страни, отново в сребрист цвят и контури. Във вътрешността на стилизирания четириъгълник на черен фон е разположено изображение на кон в сиво-черен цвят, като двата предни крака на коня са свити, а задните – изпънати, в позиция за скок.

По-ранните марки на компанията **FERRARI S.P.A.** са:

- Фигуративна марка, състояща се единствено от изображението на кон в тъмен цвят, като двата предни крака на коня са свити, а задните – изпънати, в позиция за скок;
- изображение на герб в черно-бялата гама, върху който са разположени последователно ленти в тъмен и светъл цвят, а във вътрешността му – изображение на кон идентично с изображението от фигуративната марка на опонента. Под коня са разположени латинските главни букви *S F*;
- изображение на герб в жълт цвят, като върху него са разположени последователно зелена, бяла и червена лента;
- изображение на стилизиран правоъгълник със заоблени ъгли, като в горната му част са разположени последователно ленти в тъмен и светъл цвят, а под тях – изображение на кон, идентично с изображението от фигуративната марка на опонента. Под коня е разположено наименованието на опонента **FERRARI**, представено със стилизиран шрифт.

По-ранната марка на компанията **FCA GROUP MARKETING S.P.A** е комбинирана марка, която се състои от стилизиран кръг в сребрист цвят, като във вътрешната част на кръга е разположен видоизменен четириъгълник с изменени и заоблени ъгли и страни, отново в сребрист цвят и контури. Във вътрешността на стилизирания четириъгълник на червен фон с главни букви на латиница в бяло-сив цвят е изписана думата **FIAT** в характерен шрифт.

▪ Визуално сходство

Процесната заявка за марка се състои от комбинация от фигуративни елементи на по-ранните марки на опонентите, а именно: EUTM 000454546



и



EUTM 005484639 : изображение на кон, разположено във вътрешността на стилизиран кръг в сребрист цвят, като във вътрешната част на кръга е разположен видоизменен четириъгълник с изменени и заоблени ъгли и страни, отново в сребрист цвят и контури.

Изображенията на кон - този от процесната заявка, и този на опонента **FERRARI S.P.A.**, оставят едно и също впечатление тъй като са изобразени в идентична позиция – готови за скок, със предни сгънати крака, глава, устремена напред и опашка, повдигната нагоре.

Леките модификации в стилистиката на коня не са в степен, в която може да се пренебрегне високото сходство между сравняваните изображения.

В допълнение, опонентът **FERRARI S.P.A.** има и други регистрации, състоящи се от изображението на кон, разположен в различни стилизирани геометрични форми като герб и правоъгълник, например.

Процесната марка се явява като логическа последователност на фамилията от по-ранни марки на опонента **FERRARI S.P.A.** и лесно може да бъде свързана от потребителите именно като произхождаща от **FERRARI S.P.A.**

Следователно, визуално сравняваните марки са сходни.

Същевременно, стилизираният характерен кръг, в който е разположено изображението на кон, сходен с коня от марките на **FERRARI S.P.A.**, е част от по-



ранната марка EUTM 005484639 на опонента **FCA GROUP MARKETING S.P.A.**

В случая, заявителят заменя словния елемент, като на негово място поставя фигуративен елемент, като рамката – стилизиран кръг, е идентична по оформление – както цветово, така и фигуративно.

По този начин заявителят заимства от стилистиката на по-ранната марка на опонента **FCA GROUP MARKETING S.P.A.**, което води до съществени прилики в цялостно впечатлението, което марките оставят в съзнанието на потребителя.

Следователно, визуално сравняваните марки са сходни.

Предвид приликите с по-ранните марки, визуално процесната заявка е сходна с по-ранните марки на опонентите.

■ Фонетично сходство

Тъй като процесната заявка за марка е фигуративна, фонетично сходство не може да бъде изследвано.

▪ Семантично сходство

В случая, семантичното значение при сравнението на комбинирани и фигуративни марки се оценя въз основа на цялостното впечатление, което марките създават у потребителя.

Тъй като процесната заявка за марка се състои от комбинацията от няколко по-ранни марки, то семантично процесната заявка носи посланията на всяка една от по-ранните марки на опонентите.

Нещо повече, процесната заявка би се възприела от потребителите като обединена марка на опонентите – италиански компании, широко известни в областта на автомобилната индустрия.

Следователно, семантично процесната заявка е сходна с по-ранните марки на опонентите.

Цялостна преценка на сходството и вероятност за объркване

Съгласно практиката на СЕС, при преценката на вероятността за объркване трябва да се има предвид, че сходството на марките и сходството на стоките и/или услугите са взаимно зависими, в смисъл че по-ниската степен на сходство на стоките и/или услугите може да се компенсира от по-високата степен на сходство на марките и обратно (Решение СЕС, С-39/97 „Canon”, параграф 17).

В случая, стоките са идентични и сходни, а марките са визуално и семантично сходни в степен, която създава опасност за объркване на потребителя, включваща възможност за свързване с по-ранната марка.

Вероятността за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранна марка, е създаването на погрешна представа за производителя или търговеца на стоките и/или услугите, т.е. опасност потребителите да вярват, че стоките и/или услугите са на същите или икономически свързани лица (Решение СЕС, С-39/97, „Canon”, параграф 29).

Същевременно трябва да се държи сметка и за факта, че средния потребител не винаги има възможност за директно сравнение между марките, поради което трябва да се довери на несвършеното изображение, запазило се в паметта му (Решение СЕС, С-342/97 „Lloyd”, параграф 26). Именно поради това, съгласно Методическите указания за прилагане на член 12 от ЗМГО, при сравнение на марките в цялост, от значение е степента на сходство между тях, а не дали могат да бъдат разграничени една от друга, като винаги следва да се отчита влиянието на доминиращите и отличителни елементи в състава им.

Процесната заявка за марка се състои изключително от комбинация от по-ранните противопоставени марки на опонентите – изображение на кон в позиция за скок, поставен в стилизиран кръг. Както вече бе анализирано по-горе, изображението на кон е сходно във висока степен с изображението на кон, което е регистрирана марка на опонентът **FERRARI S.P.A.** и участва в поредица от негови

марки, а стилизираният кръг е напълно заимстван от по-ранно регистрираната марка на опонента **FCA GROUP MARKETING S.P.A.** Посочените фигуративни елементи нямат описателен характер по отношение на регистрираните и заявените стоки и следователно са с нормална присъща отличителност.

По този начин потребителите ще свържат процесната заявка с която и да е от по-ранните марки и ще решат, че стоките, означени с процесната заявка произхождат от същите или икономически свързани лица, от които произхождат стоките на по-ранните марки, или пък че новата марка е предназначена за продукти, предлагани обединено от името на двата опонента на настоящата опозиция.

Следователно, вероятността за объркване на потребителите е висока, като съществува вероятност потребителите да бъдат въведени в заблуждение относно произхода на стоките, означени с процесната заявка за марка.

Поради това присъствието на пазара на сходна до степен объркване марка, не следва да бъде допуснато.

Процедури в други държави

Приложено внасяме копия на решения по опозиции и информация за получени откази по относителни основания с превод на релевантните откъси, по



отношения искането за регистрация на фигуративна марка със заявител **LANDTOURER AUTOMOBILE CO., LTD** от Китай, в следните държави:

- САЩ – отказ, постановен на основание проверовъчна система на USPTO поради наличието на по-ранни сходни марки с притежател **FERRARI S.P.A.**, Италия (приложение 1);
- Русия – отказ, постановен на основание проверовъчна система на РОСПАТЕНТ, поради наличието на по-ранни сходни марки с притежатели **FERRARI S.P.A.**, Италия и **FCA GROUP MARKETING S.P.A.**, Италия (приложение 2);
- Франция – решение по опозиция, подадена от **FERRARI S.P.A.**, Италия (приложение 3);
- Перу – решение по опозиция, подадена съвместно от **FERRARI S.P.A.**, Италия и **FCA GROUP MARKETING S.P.A.**, Италия (приложение 4);
- Чили – решение по опозиция, подадена съвместно от **FERRARI S.P.A.**, Италия и **FCA GROUP MARKETING S.P.A.**, Италия (приложение 5).

Видно от представените документи, заявителят на процесната марка не е успял да получи регистрация и в други държави, в които опонентите **FERRARI S.P.A.**, Италия и **FCA GROUP MARKETING S.P.A.**, Италия имат регистрирани марки.

В случаите на проверовъчни системи на регистрация, както е в САЩ и Русия например, Ведомствата, още преди възможността за възражения от трети лица, са постановили отказ поради наличието на сходни по-ранни марки. А в държавите, в които притежателите е необходимо сами да следят за наличието на по-късни марки,

нарушаващи техните права, опонентите на настоящата опозиция, са предприели съответните действия за защита на своите по-ранни марки.

Заключение:

Поради горепосочените причини действието на международна



регистрация IR Вх. № 1406563

не може да бъде признато на територията на България за всички заявени стоки, тъй като не отговаря на изискванията на Чл. 12. (1) т.2 от ЗМГО.

Тъй като опонентите съвместно подават опозиция, таксите за опозиция са заплатени с едно платежно нареждане в размер на 700 лв. – по 350 лв. за всеки от опонентите съгласно чл. 4 (1), т.4 от Тарифата на Патентно ведомство. Приложено внасяме копие от платежното нареждане.

С уважение,

Д-р САМУИЛ БЕНАТОВ

ЕКАТЕРИНА ПОПОВА