

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: 1 446 375
III.	Name of the holder: Lidl Stiftung & Co. KG
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: FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO E BANDINO LO FRANCO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Via di Meliciano, 26 I-52100 AREZZO (IT)
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 International registration designating EU and EU trademarks.

VII. Information relating to earlier marks:

1. International registration designating EU: LA VIALLA

- (i) Filing date and number, and, if any, priority date: 13/10/2009
- (ii) Registration date and number (if available): 20/10/2009, 1024989
- (iii) Name and address of the owner:
FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO E BANDINO LO FRANCO
- SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Via di Meliciano, 26 I-52100 AREZZO
(IT)
- (iv) Reproduction of the mark: **LA VIALLA**, word mark
- (v) List of the relevant goods:

Class 30: Vinegar, confectionery products, sweets, biscuits, bread, pizza, pasta, sauces (seasonings), sauces for salad, seasoning and dressing products, honey.

2. International registration designating EU: FATTORIA LA VIALLA

- (i) Filing date and number, and, if any, priority date: 27/11/2009
- (ii) Registration date and number (if available): 30/12/2009, 1036645
- (iii) Name and address of the owner:
FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO E BANDINO LO FRANCO
- SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Via di Meliciano, 26 I-52100 AREZZO
(IT)
- (iv) Reproduction of the mark: **FATTORIA LA VIALLA**, word mark
- (v) List of the relevant goods:

Class 30: Vinegar, confectionery products, sweets, biscuits, bread, pizza, pasta, sauces (seasonings), sauces for salad, seasoning and dressing products, honey, sauces.

3. EU trademark: VIALLINI

- (i) Filing date and number, and, if any, priority date: 09/08/2006, 005249651
- (ii) Registration date and number (if available): 21/06/2007, 005249651
- (iii) Name and address of the owner:
FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO E BANDINO LO FRANCO -
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Via di Meliciano, 26 I-52100 AREZZO (IT)
- (iv) Reproduction of the mark: **VIALLINI**, word mark
- (v) List of the relevant goods:

Class 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, crispbreads; pastry and confectionery; biscuits (sweet or savoury); biscuits, in particular butter biscuits, malt biscuits, honey biscuits; wafers; edible wafers; long-life bakery products; edible ices; honey; treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar; sauces (condiments); tomato sauce; spices; ice.

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:

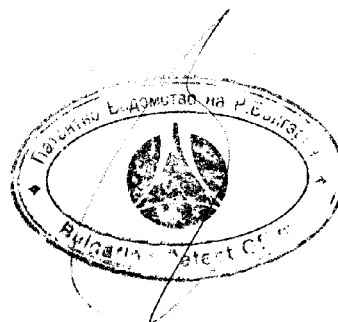
The agreement between the parties must be presented before the **Patent Office of the Republic of Bulgaria only through agents** whose names appear on the Register of Industrial Property Representatives maintained for this purpose by the Office.

The Register of Industrial Property Representatives can be found at <https://portal.bpo.bg/home>

Note: The official language with the Patent Office of the Republic of Bulgaria is **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 a response to the provisional refusal based on opposition to the Patent Office of the Republic of Bulgaria, **through agents** who are listed in the Bulgarian Register of Industrial Property Representatives.

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



XI. Date of the notification to the International Bureau: 02/12/2019

До: Патентното ведомство на Република България

ОПОЗИЦИЯ

Срещу: признаването на действието на международната регистрация **1446375** за търговска марка

Violla, поискано от името на
LIDL STIFTUNG & CO. KG,
STIFTSBERGSTRASSE 1, 74172
NECKARSULM (DE (GERMANY))

От: FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO
E BANDINO LO FRANCO - SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE с адрес Via di Meliciano,
26, I-52100 AREZZO, ITALIA

гр. София, петък, 8 ноември 19

Уважаеми дами и господа,

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

- (1) Подавам настоящата опозиция в качеството ми на упълномощен представител на FATTORIA LA VIALLA DI GIANNI, ANTONIO E BANDINO LO FRANCO - SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE, с адрес: Via di Meliciano, 26, I-52100 AREZZO, ITALIA, наричано по-долу за краткост „**Опонентът**“. Посочената по – горе

международната регистрация **1446375** за търговска марка **Violla**, с публикувана в Бюлетина на ИВ № 02.1/15.02.2019, подаваме опозицията в посочения срок по чл. 386, ал. 3 от ЗМГО, поради което смятаме, че е допустима.

- (2) LA VIALLA е собственик на следните по-ранни марки:
- а. Международна регистрация с посочване на Европейския съюз 1024989, словна, **LA VIALLA**, заявена на 21.01.2010 година, регистрирана на 25.01.2013 година, с период на закрила до 20.10.2029 година. Марката е регистрирана за стоки в клас 30, а именно „Оцет, сладкарски изделия, сладкиши, бисквити, хляб, пица,

тестени изделия, сосове (подправки), сосове за салата, подправки и дресинг, мед“. Опозицията се базира на всички стоки в клас 30 на тази марка.

- b. Международна регистрация с посочване на Европейския съюз 1036645, словна, **FATTORIA LA VIALLA**, заявена на 13.05.2010 година, регистрирана на 17.03.2011 година, с период на закрила до 30.12.2019 година. Марката е регистрирана в клас 30 за следните стоки *„Оцет, сладкарски изделия, сладкиши, бисквити, хляб, пица, паста, сосове (подправки), сосове за салата, продукти за подправки и дресинг, мед, сосове*“. Опозицията се базира на всички стоки в клас 30 на тази марка.
- c. МЕС 005249651, словна **VIALLINI**, заявена на 09.08.2006 година, регистрирана на 02.07.2007 година, с период на закрила до 09.08.2026 година. Марката е регистрирана за стоки в клас 30, а именно *„Кафе, чай, какао, захар, ориз, тапиока, саго, изкуствено кафе; брашно и приготвени от зърнени храни, хляб, чипси; сладкиши и сладкарски изделия; бисквити (сладки или пикантни); бисквити, по-специално маслени бисквити, малцови бисквити, медени бисквити; вафли; ядливи вафли; хлебни изделия с дълъг живот; ядливи лед; пчелен мед; петмез; мая, бакпулвер; сол; горчица; оцет; сосове (подправки); доматиен сос; подправки; лед*“. Опозицията се базира на всички стоки в клас 30 на тази марка.

- (3) Опозицията се подава срещу признаването на действието на международната

регистрация **1446375** за търговска марка **Violla**, заявена на името на LIDL STIFTUNG & CO. KG, и наричана по-долу за краткост **“ЗАЯВЕНАТА МАРКА”** или **“АТАКУВАНАТА МАРКА”**. Атакуваната марка само търси закрила в клас 30, като настоящата опозиция се подава срещу **всички стоки на Заявената марка в клас 30**, а именно *„Сладкиши, торти, плодови пити (тартове) и бисквити (куукис); вафли; шоколадови вафли*“.

- (4) Оспорваме законосъобразността на признаване на действието на Атакуваната марка, тъй като считаме, че са налице относителните основания за отказ съгласно чл. 12, ал.1, т.2 от ЗМГО, съгласно който не се регистрира марка, която *„поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на*

стоките или услугите на двете марки съществуват вероятно за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.”

II. ОТНОСНО ОПОНЕНТА

- (5) Fattoria La Vialla di Gianni е италианско дружество, което развива ферма за биологични продукти, включително и вина в региона Тоскана, в Италия. Създадена е през 1978 година и към момента обхваща 1400 хектара земя. За повече информация – <https://www.lavialla.it/uk/riviste-uk/blog.html> или https://www.lavialla.it/uk/images/riviste_de/2019/pdf/Forbes-settembre-2019-UK.pdf.

III. СХОДСТВО МЕЖДУ МАРКИТЕ

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

	ПО-РАННИ МАРКИ	ЗАЯВЕНА МАРКА
1.	марка 1024989 LA VIALLA	VIOLLA
2.	марка 1036645 FATTORIA LA VIALLA	VIOLLA
3	марка 005249651 VIALLINI	VIOLLA

A. Описание на Заявената марка и на По-ранните марки

- (7) Заявената марка е словна и се състои от словния елемент VIOLLA, изписан с регулярен шрифт.
- (8) По-ранните марки могат да се опишат по следния начин – те са словни, изписани с регулярен шрифт и съответно са LA VIALLA, FATTORIA LA VIALLA и VIALLINI

Б. Отличителни и доминиращи елементи

- (9) Вероятността за объркване трябва да бъде преценявана в цялост, като се вземат предвид всички отнасящи се към случая фактори. Тази преценка, що се отнася до визуалното, фонетично или смислово сходство между марките, трябва да се основава на цялостното впечатление от марките, като се държи сметка, по-специално, на отличителните и доминиращи елементи.
- (10) Общата оценка на сходството на марките се базира на факта, че потребителите нямат навика да анализират марката в детайли, защото обичайно се фокусират върху отличителните и доминиращи елементи по-лесно, отколкото върху останалите елементи на марката. При определяне на съществуването на вероятност за объркване, сравнението на знаците трябва да се извършва в тяхната цялост, като се имат предвид техните отличителни и доминиращи елементи.
- (11) По-ранните марки са словни и доктрината казва, че поради това не може да се намери в тях доминиращ елемент и поради това По-ранните марки са отличителни сами по себе си. Същото се отнася и за Атакуваната марка, която също е словна и отличителна сама по себе си.
- (12) Не смятаме, че определителният член на италиански език за женски род „la“ може да се включи към отличителния елемент VIALLA, доколкото потребителите ще се средоточат върху основната дума, която носи отличителността на марката. Отделно от това ние смятаме, че дори и тази част от релевантните потребители, които не владеят италиански ще разпознаят „la/la“ като определителен член, тъй като е такъв на всички романски езици, вкл. френски, испански, португалски, румънски. Ние твърдим, че на елемента „la“ липсва каквато и да било отличителност и поради това не следва да се взема предвид при извършването на анализа на марките. Смятаме, че при разглеждане на По-ранната марка FATTORIA LA VIALLA два от трите словни елемента могат да се определят за отличителни „FATTORIA“ и „VIALLA“, тъй като тези словни елементи ще задържат вниманието на потребителите със сложността на изписването им и именно те ще служат за отличаване на стоките на Опонента от други подобни.
- (13) Като изводи може да посочим, че
- а. В първата По-ранна марка отличителният елемент е VIALLA

b. Във втората отличителни са ,FATTORIA' и ,VIALLA, а в

c. Третата По-ранна марка е VIALLINI

При Заявената марка отличителният елемент е VIOLLA.

В. Визуално сходство

- (14) При разглеждане на наличното визуално сходство между По-ранните марки и Заявената марка ще се средоточим върху елементите, които са отличителни и доминиращи при тях (поради липсата на доминиращи). Както посочихме по-горе отличителни са словните елементи VIALLA, VIALLINI и VIOLLA.
- (15) Налице е визуално сходство между първата По-ранна марка и Заявената марка. Словните елементи са изписани със стандартен шрифт и следователно визуалният анализ трябва да акцентира на техните съставни части:

VIALLA

(по-ранна марка)

VIOLLA

(заявена марка)

(визуална идентичност)

(визуално сходство)

- (16) Както е видно от изложеното в предходната точка при сравняване на отличителните елементи на Заявената марка и По-ранната марка VIALLA се отбелязват следните особености:
- a. И двете марки започват по идентичен начин с идентичен елемент – ,VI' и
 - b. Този елемент е последван от гласен звук А-О , които звуци са сходни на фонетично ниво, тъй като са широки гласни.
 - c. Последван от идентичен за двете думи елемент ,LLA'. Тъй като този елемент съдържа особеност при изписването – повтаряне на буквата L, който елемент ще направи впечатление на потребителите и те ще го запомнят т.е.

визуалният елемент, който в голяма степен носи отличителността е идентичен и за двете марки.

- (17) При визуалния анализ на втората По-ранна марка FATTORIA LA VIALLA със Заявената марка, направените в предходната точка в предходната точка изводи са относими и трябва да се приемат. Безспорно е, че думата FATTORIA не присъства в Заявената марка и в този случай дава визуална отлика, но ние смятаме, че тази отлика не е значителна, тъй като потребителите биха се затруднили при запомнянето на думата, която няма аналог в българския език и биха се спрели и запомнили на думата VIALLA.

В допълнение, както е посочено в Методическите указания на ПВ -независимо, че обикновено се обръща повече внимание на началото на марката, по принцип няма значение дали общият словен елемент при сравняваните марки заема първа или втора позиция в състава им. Следователно, в настоящия случай няма значение, че общият елемент VIALLA се намира в края на втората По-ранна марка.

- (18) Налице е визуално сходство между третата По-ранна марка и Заявената марка. Словните елементи са изписани със стандартен шрифт и следователно визуалният анализ трябва да акцентира на техните съставни части:

VIALLINI

(по-ранна марка)

VIOLLA

(заявена марка)

(визуална идентичност)

(визуално сходство)

- (19) При извършване на визуален анализ на описаните по-горе марки могат да се направят следните изводи:

- a. Двете марки започват с идентична сричка „VI“, която е
- b. Последвана от сходен гласен звук А-О и
- c. Идентична двойка букви – LL,

- (20) При обобщение на визуални анализ на марките се налагат следните изводи:

- a. Заявената марка в по-голямата си част е визуално идентична с първата По-ранна марка и един от словните елементи на втората По-ранна марка т.е. пет от шестте букви са идентични, разположени на идентични места – в началото и в средата и края на думата, а там където не е такъв, има визуално сходство във висока степен с По-ранните марки. По този начин се създава изключително високо визуално сходство между разглежданите знаци. За нас е безспорно, че сходството може да заблуди потребителите при осъществяване на техния избор.
- b. При третата По-ранна марка визуалното сходство е в средна степен, тъй като първите две букви са идентични, като и високо отличителната комбинация LL.

Г. Фонетично сходство

- (21) Заявената марка ще бъде произнесена като ВИ-О-ЛА, По-ранните марки се произнасят ВИ-А-ЛА, както и ВИ – АЛ – ИЛИ
- (22) В Методологията на ПВ ясно е казано, че *“Оценката на фонетично сходство се основава на звученето на марките, определено от дължина на думата, броя на буквите, броя на сричките, броя на съпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части на думата, като се отчита началото на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата.”*
- (23) Разположението и идентичността на гласните предопределят изключително сходна вокална структура на двете думи като цяло – ИО – А (за Заявената марка) и ИА – А (за първата и втората По-ранни марки) и ИА-И-И, при която липсва съществена разлика, която да придава повишена разпознаваемост и отличителност на вокалната структура сама за себе си по отношение на Заявената марка, напротив – изключително високото сходство на структурата на гласните звукове води до увеличаване на възможността за объркване на потребителите.
- (24) Идентично е началото двете думи – съответно ВИ, идентичен е завършекът на думите ЛА – що се отнася за първата По-ранна марка и елемент от втората По-ранна марка едновременно с това смятаме, че единствената разлика може да бъде намерена в гласните звуци – О и А, но те имат сходен фонетичен отпечатък в съзнанието на потребителите и това води до повишаване на възможността им объркване.
- (25) Следва да отбележим, че тази идентична начална, сходна средна и идентична крайна част има голямо значение за цялостното възприятие на думите / марките, като

предопределя изключително сходната обща звучност и ритмика на думите. В допълнение искаме да обърнем вниманието, че е налице идентичен брой на сричките между двете думи – при първата По-ранната марка те са две (2) срички и при Заявената марка сричките също са две (2). Освен , че е налице сходство в броя на сричките, първата от тях е напълно идентична.

- (26) При извършване на сравнение на третата По-ранна марка - ВИ – АЛ – ИНИ и Заявената марка ВИ-О-ЛА се забелязват идентична първа сричка и сходен фонетичен завършек.
- (27) Като се опрема на горният анализ смятаме, че доказахме, че е налице изключително сходна фонетична конструкция и при марките, като отликите на фонетично ниво са незначителни и това предопределя наличието на фонетично сходство в изключително висока степен. Трябва изрично да се отбележи, че изключително сходната фонетична конструкция/изключително високото фонетично сходство се открива при сравнение на отличителния елемент на По-ранните марки с отличителния елемент на Заявената марка.

Д. Смесово сходство

- (28) По-ранните марки нямат смислово значение – по отношение на елемента VIALLA и VIALLINI, италианската дума FATTORIA означава в превод „ферма“, „стопанство“. От своя страна думата Viola е фанатазийна тъй като не се среща в нито един от езиците изписана по този начин. Най-близко до нея е думата Villa, която означава „вила“, „малка къща“ на италиански и има международно значение, възприето и в българския език.
- (29) Дори и да приемем, че думата Viola означава „виола“, а именно „*четиристирунен музикален инструмент, по-голям от цигулка, с по-нисък регистър и по-мек, глух тембър от нея; алтова цигулка*“¹, то това значение едва ли е познато и широко използвано от потребителите. Както е видно от статистическите данни на Националния статистически институт² едва 5% от всички радиопредавания са сериозна (класическа) музика:

¹ <http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/виола/>

² <https://www.nsi.bg/bg/content/3637/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B4>

Музикални	381 613
Сериозна музика (класическа)	20 850
Лека забавна музика	269 550
Други музикални програми	91 213

Поради това твърдим, че смисълът на Заявената марка, ако се приеме, че такъв въобще има би бил познат на изключително ограничена (за съжаление) група потребители и поради това не може да даде отличителност на Заявената марка, която да допринесе до отлика с По-ранните марки.

Общо възприятие на марките

- (30) Съгласно Методически указания за прилагането на чл. 12 от ЗМГО, отделно от анализа на визуалното и фонетичното сходство (доколкото смислово значение няма), следва да се извърши и обща оценка въз основа на цялостното впечатление от марките, в тяхната цялост, като се отчита общото въздействие на отделните елементи.
- (31) Устойчивата и напълно правилна практика на Патентното ведомство, казва, че когато се сравняват словни марки, или марки, състоящи се основно от словни елементи, както е в случая, с от съществено значение да се отбележи, че първата част на думата е тази, която преимуществено привлича вниманието на потребителя и поради тази причина ще бъде запомнен а по-ясно от останалата ѝ част. Различното начало на думите има значително влияние върху цялостното впечатление създавано от марките и намалява сходството между тях и обратното, еднаквото начало на марките увеличава сходството им. Това се определя от факта, че потребителите четат от ляво на дясно, и съответно частта, поставена в лявата част на знака (началната част) е тази, която първа привлича вниманието на четящия. При сравняваните марки има пълна идентичност между първите два звука и букви „VI“, разликата е само в следващата буква и то тя е незначителна поради сходните гласни едновременно с това завършващата част LLA , където идентичността е и по отношение на особено отличителния елемент LL.
- (32) Трябва да бъде отчетено, че имаме висока отличителност по отношение на конфликтните стоки на По-ранната марка, и това води до вероятност за объркване на потребителите, тъй като знаците в цялост са сходни, поради сходната им структура и ритъм на произнасяне. Единственият различен звук - средният елемент няма определящо значение във фонетичен аспект, тъй като е се намира между два идентични елемента.

- (33) Трябва да се вземе предвид, че в голямата част от случаите потребителят не би могъл да сравнява директно марките, а трябва да разчита на образа, който е съхранил в паметта си. Тъй като структурата на Атакуваната марка създава най-общо близка връзка с тази на марката на опонента (поради изключително сходния брой срички и сходния звуков състав, идентичното начало и среда), то ясно разграничаване на знаците не може да бъде осъществено, въпреки по-високата степен на внимание на посочения по-горе релевантен кръг потребители.
- (34) Липсата на конкретно смислово значение на сравняваните марки, разглеждани в цялост, което да ги разграничи една от друга, допринася за по-лесното объркване на релевантните потребители. Когато думите са фантазийни и без значение, както в случая, потребителите може да не са способни да забележат малките различия между двете марки. Затрудненията при разбирането на смисъла на думите или липсата на смисъл се отразяват и на тяхното запомняне и произнасяне. Запомнянето на такива марки може да бъде по-неясно и неточно, в сравнение със запомнянето на марки, които са възприети на български език.
- (35) Дори и да приемем, че Заявената марка има конкретно смислово значение то ние твърдим, а и го доказахме, то известно на съвсем ограничен кръг потребители, любители на класическа музика.
- (36) Предвид същевременното наличие на описаната по-горе изключително висока степен на визуално и (реално) изключително висока степен на фонетично сходство, налице е и съответното сходно общо въздействие. Следователно, марките, разглеждани в тяхната цялост, са в много висока степен на сходство и може да се направи извод за вероятност от объркване, дори и при висока степен на внимание на релевантните потребители.

Е. Сходство между стоките

- (37) 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 "Canol", параграф 23).
- (38) Сравнението на стоките е както следва:

ПО-РАННИ МАРКИ	ЗАЯВЕНА МАРКА
клас 30	клас 30
Марка 1024989 <i>Оцет, сладкарски изделия, сладкиши, бисквити, хляб, пица, тестени изделия, сосове (подправки), сосове за салата, подправки и дресинг, мед</i>	<i>Сладкиши, торти, плодови пити (тартове) и бисквити (куукис); вафли; шоколадови вафли</i>
Марка 1036645 <i>Оцет, сладкарски изделия, сладкиши, бисквити, хляб, пица, паста, сосове (подправки), сосове за салата, продукти за подправки и дресинг, мед, сосове</i>	
Марка 005249651 <i>Кафе, чай, какао, захар, ориз, тапиока, саго, изкуствено кафе; брашно и приготвени от зърнени храни, хляб, чипси; сладкиши и сладкарски изделия; бисквити (сладки или пикантни); бисквити, по-специално маслени бисквити, малцови бисквити, медени бисквити; вафли; ядливи вафли; хлебни изделия с дълъг живот; ядливи лед; пчелен мед; петмез; мая, бакпулвер; сол; горчица; оцет; сосове (подправки); доматиен сос; подправки; лед</i>	

- (39) На лице е идентичност на стоките – *сладкиши*, другите стоки са разновидност на сладкарски изделия и се отнасят като частно към общо / родово понятие – при Заявената марка - *торти, плодови пити (тартове) и бисквити (куукис); вафли; шоколадови вафли* – и стоките сладкарски изделия и тестени изделия, които могат да се намерят в По-ранните марки. Всички стоки на Заявената марка са вид сладкарски изделия и се правят от определен вид тесто т.е. те са вид тестени изделия, поради това твърдим, че е на лице изключително сходство между стоките на По-ранните марки и тези на Заявената марка.

3. Релевантни потребители и степен на внимание.

- (40) Видно е, че така изброените стоки попадат в един и същ класове от Международната класификация на стоките и услугите (клас 30), имат сходно естество и предназначение (за всички атакувани стоки), както и сходен начин на пазарна реализация. Още повече, че в случая е налична идентичност между стоките на сравняваните марки. Освен това се наблюдава и възможно съвпадение на релевантните кръгове от потребители на стоките на конфликтните марки, тъй като стоките са на сравнително ниски цени, предлагат се в неспециализирани магазини и се предлагат за хранителни нужди. Следователно, в случая е налице логична връзка за възможността от свързване на Заявената марка с По-ранните марки.
- (41) Следва да се има предвид, че съгласно установената практика, при преценката за вероятност за объркване на потребителите значение има и взаимната зависимост между степента на сходство между марките и степента на сходство между стоките. Така, високата степен на сходството между стоките в случая е в съчетание и със значителна степен на сходство между марките. Отделно, съгласно Методическите указания за прилагане на чл. 12 от ЗМГО, принадлежността на стоките или услугите към един клас на Международната класификация на стоките и услугите увеличава вероятността за сходство.
- (42) Видно е, че така изброените стоки попадат в един и същи класове от Международната класификация на стоките и услугите, имат сходно естество и предназначение, както и сходен начин на пазарна реализация. Търговските пътища са еднакви, тъй като стоките се разпространяват във всякакви по вид магазини за хранителни стоки. (Решение СЕС, C-342/97, Lloyd, параграф 27).

ИСКАНЕ

Като се има предвид много високата степен на сходство между марките и идентичността или много високо сходство между стоките, смятаме, че признаването на действието на

международната регистрация **1446375** за търговска марка **Violla**, поискано от името на LIDL STIFTUNG & CO. KG, STIFTSBERGSTRASSE 1, 74172 NECKARSULM (DE (GERMANY)) недопустима, тъй като противоречи на забраните по чл. 12, ал.1, т. 2 от ЗМГО за всички стоки в клас 30.

Приложение: - Такса, Пълномощно

С уважение,

адв. **Бенелин Н. Драмов**