

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: 1453355
III.	Name of the holder: Shantou Chenghai Longjun Toy Factory
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: LEGO Juris A/S Koldingvej 2 DK-7190 Billund DINAMARCA, Denmark
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.52 in relation with Art.12 (1) 2 and Art.12 (2) 9 of the Law on Marks and Geographical Indications: earlier EU trademarks.

VII. Information relating to earlier marks:

1. Well-known trademark: LEGO, fig.

- (i) Filing date and number, and, if any, priority date: ---
- (ii) Registration date and number (if available): ---
- (iii) Name and address of the owner:
LEGO Juris A/S Koldingvej 2 DK-7190 Billund DINAMARCA, Denmark



- (iv) Reproduction of the mark:
- (v) List of the relevant goods:
class 28: Construction toys and toys;

VIII. Corresponding essential provisions of the applicable law:

LAW ON MARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS

Prom. SG. 98/13 Dec 2019

Representation

Art. 3. (1) Any person, entitled under this Act to perform activity before the Patent Office may do so either individually or through an industrial property representative.

(2) The persons under Para. 1, which do not have a permanent address or registered office in the Republic of Bulgaria, shall perform activity before the Patent Office through an industrial property

Relative grounds for refusal of registration

Art. 12. (1) When an opposition is filed, pursuant to Art. 52, no trade mark shall be registered:

1. which is identical with the earlier mark and the goods or services of the claimed and the earlier mark are identical;
 2. where, because of its identity or similarity with an earlier mark and the identity or similarity of the goods or services of the two marks, there is a likelihood of consumer confusion, which involves the possibility of association with the earlier mark.
- (2) An earlier mark within the meaning of Para. 1 shall be:
1. a mark with an earlier filing date or with an earlier priority, registered under this Act;
 2. a mark, applied for with an earlier filing date or with an earlier priority, if registered under the terms of this Act;
 3. international registration of a mark with an earlier date of registration, with an earlier priority, or with an earlier date of the territorial extension and with recognized effect on the territory of the Republic of Bulgaria;
 4. international registration of a mark, with an earlier date of registration, with an earlier priority, or with an earlier date of the territorial extension, if its validity is recognized in the territory of the Republic of Bulgaria;
 5. international registration of a trade mark, with an earlier date of registration, with an earlier priority, or with an earlier date of territorial extension and with recognized effect in the territory of the European Union;
 6. international registration of a trade mark with an earlier date of registration, with an earlier priority or with an earlier date of territorial extension, if its validity is recognized in the territory of the European Union;
 7. European Union trade mark with an earlier filing date or with an earlier priority, or with seniority in the territory of the Republic of Bulgaria in respect of the trademarks, referred to in items 1 and 3, which is recognized and settled in accordance with the rules of Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark (OJ L 154/1 of 16 June 2017), hereinafter referred to as "Regulation (EU) 2017 / 1001";
 8. European Union trade mark, applied for with an earlier filing date or with an earlier priority or seniority for the territory of the Republic of Bulgaria, in respect of the marks referred to in items 1 and 3, which has been recognized and settled in accordance with the rules of Regulation (EU) 2017/1001, if registered under this Regulation;
 9. a trademark, which is generally known in the territory of the Republic of Bulgaria on the date of application for the mark, respectively on the date of priority.

(3) No mark shall be registered, which is identical or similar to an earlier mark and is intended for goods or services, whether identical, similar or not, to those, for which the earlier mark was registered, when the earlier mark is known in the territory of the Republic of Bulgaria or, in the case of a European Union trade mark, in the territory of the European Union, and the use without justification of the mark applied for, would lead to an unfair advantage or damage to the distinctive character, or the reputation of the earlier mark.

(4) In opposition, submitted by the actual holder of a non-registered trade mark, used in the business activity in the territory of the Republic of Bulgaria, no trade mark shall be registered, where it is identical or similar to the unregistered mark and is intended for goods or services, which are identical or similar to those, for which the unregistered trade mark is used and in respect of which, an application for registration has been lodged with it, provided that the unregistered mark is actually used before the date of filing of the application for registration, or the priority date of the later trade mark, and that use continues until the opposition is filed.

(5) With opposition, submitted by the actual holder of the trademark, no trademark shall be registered, where the applicant acted in bad faith, when filing the application, which has been established by an enforceable judgment.

(6) With opposition submitted by the real holder of a trademark, no mark shall be registered, when claimed on behalf of an agent, or representative of the real holder, without his consent.

(7) With opposition, submitted by a trader, no mark shall be registered, consisting of or containing his company, which was used in the Republic of Bulgaria before the date of submission of the application for registration in connection with identical or similar goods or services.

(8) In the case of an opposition, submitted by a person, authorized under the relevant legislation, no trademark shall be registered, where its use may be prohibited on the basis of a previously registered geographical indication.

(9) In the cases under Para. 6, the registration shall not be refused, where:

1. the agent or representative has justified his actions, or
2. the request has been transferred to the actual holder at his request.

(10) When the opposition is filed on the basis of an earlier well-known or a popular trademark, the following circumstances shall be taken into account in determining the reputation of the earlier mark

1. the degree of popularity or recognition of the trademark in the relevant part of the society, which covers the actual or potential users of the good or service, the persons, employed in the respective distribution network and the business circles, involved in the relevant goods or services;
2. the duration, extent and geographical area of use of the trademark;
3. the duration, extent and geographical area of public display of the trademark, including the advertising, publicity or display on fairs and / or exhibitions of the goods or services, for which the trademark is used;
4. information on the successful application of the trade mark right, if it is registered;
5. value of the trademark;
6. other circumstances.

(11) The designation of a mark as generally known or popular shall be made by the Sofia City Court in the general claiming procedure or by the Patent Office in the relevant administrative proceedings.

Objections by third parties

Art. 51. (1) Within three months from the publication under Art. 49, Para. 1, which for international trade mark registrations begins two months after the publication under Art. 49, Para. 3, and where opposition is filed - until the end of opposition proceedings, any natural or legal person, public entities, as well as associations of producers, service providers, traders or consumers may object the registration of the trade mark or the recognition of the effect of the international registration of a trade mark on the territory of the Republic of Bulgaria under Art. 11, and for the collective and certification trademarks - also on the grounds of Art. 39, Para. 5, respectively Art. 40, Para. 4.

(2) The objection shall be filed with the Patent Office in writing and shall contain grounds and reasons.

- (3) The person, lodging the objection shall not be a participant in the application procedure.
- (4) The objection shall be forwarded to the applicant or to the holder of an international registration of the trademark for an opinion on it.
- (5) The objection and the opinion, if any, shall be examined by a state expert under Art. 64.

Admissibility check and formal regularity of oppositions

Art. 55. (1) For every opposition, it shall be verified, whether the term under Art. 52, Para. 1 has been observed, whether there is a legitimate interest, whether the requirements under Art. 52, Para.1, item 2 have been fulfilled, proposals third and fourth and Para. 4, item 1 and whether the state fee has been paid.

- (2) Opposition, to which the requirements under Para. 1 have not been fulfilled, as well as opposition, filed before the beginning of the term under Art. 52, Para. 1 shall be inadmissible and proceedings under it shall not be initiated, about which the parties shall be notified.
- (3) Every admissible opposition shall be checked, whether it meets the other requirements of Art. 52, Para. 2 and Para. 4, item 2 and 3, and where irregularities have been found, the person, who submitted it shall be informed and shall be given a period of one month to rectify them. Where the irregularities have not been remedied within this period, the opposition proceedings shall be terminated.
- (4) The refusal to initiate and terminate the proceedings shall be effected by a decision of the panel for oppositions.

Proceedings on oppositions

Art. 57. (1) Upon completion of the admissibility check and formal regularity of the opposition of both parties, a notification shall be given to them, within a period of three months to reach an agreement, starting on the date of sending the notification. This period may be extended once by three months, with a written request, signed by the parties, accompanied by a state fee document, paid if the payment is by bank transfer.

- (2) At the same time as the notification under Para. 1, the applicant of the trade mark, subject to opposition, shall be provided with one copy of the opposition, together with the evidence, where such are presented.
- (3) When the parties deposit an agreement within the period under Para. 1, the opposition proceedings shall be terminated and half of the state opposition fee, returned to the person, who submitted it, upon request.
- (4) When within the term under Para., no agreement is lodged, the applicant shall be given a two-month period to reply to the opposition and the evidence, if such have been presented.
- (5) The applicant's response shall be given to the opposition person for an opinion within one month.
- (6) If within the term under Para. 5 the opponent delivered an opinion, it shall be submitted to the applicant for a reply within one month of the communication, provided that it presents new facts, circumstances and/or evidence, relevant to the opposition.
- (7) After the expiration of the term under Para. 6, the panel of the oppositions shall examine the opposition, the applicant's replies, the opponent's opinion and the evidence, if any. The examination of the opposition shall be limited to the legal grounds and the reasons therefor.
- (8) Replies, opinions and evidence from the parties, received after the expiry of the deadlines under Para. 4, 5 and 6 shall be taken into account when examining the opposition and shall be forwarded to the other party, provided that the time limit for granting them is not complied with for valid reasons. The panel under Art. 53 may require from the parties additional evidence and materials where necessary. They shall be submitted to the other party for an opinion within one month.
- (9) Following the clarification of all facts and circumstances of the dispute, the panel of oppositions shall take a decision, by which:
 - 1. the opposition is left without respect;
 - 2. a full or partial refusal of the registration of the trade mark - subject to the opposition is ordered.

(10) Decisions on oppositions shall be laid down within three months after the collection of the evidence and materials under Para. 6 have been completed.

(11) Where, pending a decision on the opposition, the application for registration of an opposition trade mark is limited to some of the goods or services, subject to the dispute, the opponent

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: **21/02/2020**

УНТЕ ЮС

адвокатско дружество

1113 София, ул. Ген. Щербо-Амаласов №15. Тел. 963 51 01, Факс 963 5111

Красимира Дамянова

адвокат
предприемател, изобретателна дейност

За тв. марка

ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

ОПОЗИЦИЯ No: 70-00-2149 от 16.12.2019
11:37:20

Кореспондент: Красимира Дамянова
Цоцова

До:

Патентното ведомство на
Р. БЪЛГАРИЯ

ОПОЗИЦИЯ

От:

LEPIN Ltd. A/S

Koldingvej 2, DK-7190 Skovlunde, Denmark

Срещу:

регистрация на комбинирана марка



MP No 1453355

на името на

Shanghai Chengnan Intellectual Property Agency

101-4, East National Road, Pudong District, Shanghai, China

Shanghai District Intellectual Property Office

на основание

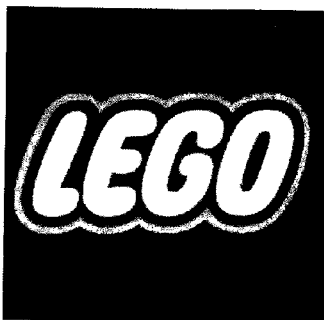
чл. 38б ал. 2 от ЗМГС във връзка с чл. 12 ал. 1 и 2 и чл. 38б ал. 3 от ЗМГС

Уважаеми Дамян и Госпожо,

Упълномощена съм от доверителя mi LEPIN Ltd. A/S да подам настоящата опозиция срещу MP 1453355 на комбинирана марка, за която Р. България е посочена страна по регистрацията.

MP е публикувана в бр.3.2/2019 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство от 29 март 2019г., следователно настоящето възражение се подава в законоустановения срок по чл. 38б ал. 3 от ЗМГС – след 28 септември и преди 29 декември 2019 год.

Настоящата опозиция се основава на чл. 12 ал. 1 т.2 и на основание чл. 12 ал. 2 т. 7 от ЗМГО посочваме като предходна марка на опонента марката



която към датата на приоритета на оспорената марка 23 ноември 2018 год. е общоизвестна на територията на страната за означаване на детски конструктори и играчки, с произход от едноименното датско дружество.

Същата марка е обект на индустриална собственост на опонента и е регистрирана като ЕМ под №№ 39834 и 39925, 1223634, 2829463 като регистрациите покриват стъпки и услуги от класове 9, 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, т.е. опонента притежава и предходни регистрации, но за целите на настоящата опозиция се посочва общоизвестността на марката на опонента, придобита на територията на страната преди приоритета на оспорената МР.

ОБЩОИЗВЕСТНОСТ НА МАРКАТА НА ОПОНЕНТА

Създадената по датското законодателство фирма ЛЕГО Юрис А/С (по-долу наричана за краткост „ЛЕГО“) е член на група ЛЕГО, създадена през 1932 г. ЛЕГО е една от най-големите производители на играчки в света.

Тя разполага с голям портфейл права на интелектуална собственост, защитени в цял свят. Той включва множество регистрации на марката ЛЕГО.

Опонентът заявява, че марката ЛЕГО е най-реномираната за всички възможни сектори в зоната на Европа, Близкия Изток и Африка, че е на второ място в света и че е изградила историческата си репутация на базата на емблематични играчки, като тухличките за конструиране още от 1949 г. и фигурки или „мини-фигурки“ още от 1978 г.

В подкрепа на претендираната известност на марката представяме следните доказателства:

1. Разпечатка от Уикипедия с общедостъпна информация за Лего Груп и нейната известна марка
2. Разпечатка от страница на Комед – магазин за детски играчки, от която е видно как марката LEGO се поставя върху стоките при продажби в магазините или електронни продажби
3. Реклама в Интернет за промоционални продажби на Лего играчки за периода 9-24.11.2018 год. на една от най-големите вериги магазини за детски играчки в България – Хиполенд
4. Разпечатки на ел. каталози с продукти с марката LEGO, предлагани от БО HOBBY LEGO SHOP в България за годините от 2007 до 2018

5. Публикация от 4 март 2017 год, на ел. издание Money.bg за класацията на Brand Finance на 6-те най-силни брандове в света, базирана на финансовата стойност на компаниите за изминалата 2016 год., според която марката LEGO е на първо място.
6. Публикация от 27 февруари 2017 год, на ел. издание Мениджър.News за 10-те най-силни марки в света класирани от консултанската компания Brand Finance, базирана на направени маркетингови инвестиции, потребителска лоялност и разпознаваемост по света за 2016 год., според която марката LEGO е на първо място. Цитираният източник на информацията е приложен и на английски език. На последните две страници от годишния доклад са поставени таблици с класациите със съответните точки, от които е видно че LEGO е брандът класиран на първо място.
7. Изследване на Global RepTrak / институт измерващ репутацията на компаниите в света/ за 2017 год. с диаграми и таблици на най-реномираните компании в света, където LEGO Group е на второ място и в в топ 10-те по макро региони.
8. Превод на български език на съответните страници от Изследване на Global RepTrak за 2016 год. с диаграми и таблици на най-реномираните компании в света, където LEGO Group отново е в топ 10 на компаниите, а марката е № 2 от топ 100 на брандове с репутация.
9. Решение на Отдела по опозиции на EUIPO по опозиция В 2927286 в мотивите на което изрично се посочва за установено, че марката се ползва с известност на пазара на ЕС /с превод на български език/
10. Решение на Отдела по опозиции на EUIPO по опозиция В 2882440 в мотивите на което изрично се посочва за установено, че марката се ползва с известност в ЕС /с превод на български език/
11. Решение на Първоинстанционен съд на Париж по което страни са страните и по настоящата опозиция и предмет на делото е националната регистрация във Франция на същата марка на китайското дружество, с което се признава известността на марката LEGO на пазара на ЕС, сходството между марките и се заличана националната регистрация на китайската марка и се забранява нейното използване
12. Списък на регистрациите на марката LEGO по света на диск, доказващ географското разпространение на бранда

СПРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ОТСКИТЕ

Оспорваната марка е регистрирана за интелигентни играчки, играчки, стартирани от лазер, модели играчки, играчки, превозни средства, контролери за играчки, комплекти на умалени модели /играчки, играчки, строителни блокчета /играчки, умалени модели на автомобили, радиоуправляеми превозни средства- играчки от клас 28.

Марката LEGO е общоизвестна в резултат на дългогодишно използване в целия свят за означаване на играчки, които се конструират от тухличките и мини-фигурките, обект на авторски права на LEGO.

Тъй като отските имат едно и също предназначение, един и същи потребителски кръг, едни и същи мрежи за търговско разпространение и се предлагат на едни и същи места в търговските обекти, по смисъла на Методическите указания за прилагане на чл. 12 от ЗМГО, те следва да се оценят като идентични.

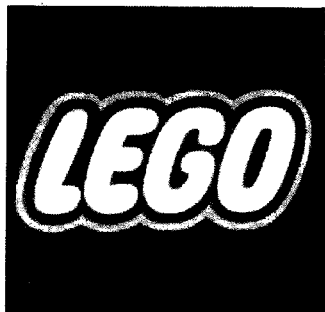
СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ МАРКИТЕ

Оспорената марка



е от категорията на комбинираните знаци. Представлява червен правоъгълник, очертан от черна рамка, в центъра на който е поставена двусрична дума, която няма смислово значение и която е изписана с букви от латинската азбука при използване на специфичен скръглен шрифт. Буквите са бели с черен тънък контур и тънък оранжев контур около всяка една от буквите. Над словния елемент има образен – йероглифи, които за българския потребител са неясни като дума или израз и се възприемат отделно като изписване на думата LEPIN със съответните китайски буквени символи.

Марката



представлява червен правоъгълник, очертан от черна рамка, в центъра на който е поставена двусрична дума, която няма смислово значение и която е изписана с букви от латинската азбука при използване на специфичен скръглен шрифт. Буквите са бели с черен тънък контур и втори жълт контур по външния ръб на буквите, така че цялата дума е контурирана в жълто. От фонетична гледна точка, двете марки са съставени от думи, състоящи се от по две крехки срички, като първите срички „LE“ са идентични.

Визуално словните знаци са изписани с много сходни символи като шрифт / леко скръглен италиански в бял цвят с букви, които се допират и са контурирани в черно като и в двете марки около словния елемент има фин цвятен бордюр от жълт / оранжев цвят, който при марката LEGO обгражда цялата дума, а при оспорената марка обгражда всяка буква от LEPIN, като тази лека разлика е незначителна и почти незабележима.

В допълнение и в двата случая фона, на който са изписани думите и който е част от декоративните елементи на марките, представлява червен квадрат, рамкиран в черно т.е. графичните елементи на двете марки са много сходни. В оспорената марка присъства и допълнителен образен елемент – йероглифен надпис, който се предполага представлява словния еквивалент използван и с йероглифи, но доколкото той за българския потребител е трудно запомним и нестимулиращ, има второстепенно значение. Като цяло, тъй като оспорената марка в концептуалното си цветово изпълнение е идентична на марката на опонента – червен фон в черна рамка, бели букви с един и същи шрифт, контурирани в черно и с жълто/оранжев втори

бординг, се налага изводът, че марките са сходни. Като се има предвид много високата степен на отличителност и известност на марката на опонента, както и идентичността на стоките /игранки/, релевантната публика ще бъде обезателно доведена до асоцииране на двете марки и може да помисли, че марката LEPIH е разновидност на марката LEGO.

Релевантен потребител – степен на внимание

Средният потребител се счита за разумно информиран и разумно наблюдателен и съобразителен. За целите на оценката на вероятността от объркване трябва да се има предвид, че нивото на внимание на средния потребител е вероятно да варира в зависимост от въпросната категория стоки или услуги: *Lloyd Schuhfabrik Meyer, дело C-342/97*.

В *Hearst Holdings Inc. v. Fleischer Studios Inc. срещу A.V.E.L.A. Inc., Poeticgem Limited, The Partnership (Trading Limited), U /Wear Limited, J Fox Limited, [2014] EWHC 439 (Ch)*, Birss J. описва средният потребител със следните термини:

"Към въпросите относно търговската марка трябва да се подхожда от гледна точка на предполагаемите очаквания на средния потребител, който е достатъчно добре информиран и благоразумен. Страните бяха съгласни, че съответното лице е правна конструкция и че тестът трябва да се прилага обективно от съда от гледна точка на това конструирано лице. Думите "среден" означава, че лицето е типично. Терминът "среден" не означава някаква форма на числова средна стойност, норма или медиана."

В конкретния случай стоките означени с марките са насочени към деца, независимо, че са налице данни, че и по-възрастни потребители конструират с тухличките на ЛЕГО по-сложните модели за собствено удоволствие. Като цяло, като се има предвид възрастовата група, която играе с играчки, вероятно е възрастно да направят покупката, може би с деца, които посочват конкретния им избор. Покупката ще бъде предимно визуална (от рафт, каталог или уебсайт) и ще се обърне средна степен на внимание, или по-малко, ако играчката е с ниска цена.

От делото *Sabel BV срещу Puma AG* става ясно (по-специално параграф 23), че средният потребител обикновено възприема марката като цяло и не анализира различните ѝ детайли. Същият случай също така обяснява, че визуалните, звуковите и концептуалните сходства на марките трябва да се оценяват чрез общите впечатления, създадени от марките, като се имат предвид техните отличителни и доминиращи компоненти.

В решението по дело C-581 / 12P, *Vimbo SA срещу SHVP*, Съдът на ЕС постановява, че „Във всеки отделен случай е необходимо да се установи цялостното впечатление, което прави на целевата публика знака, за който се иска регистрация, между другото чрез анализ на компонентите на даден знак и тяхната относителна тежест във възприемането от целевата публика и след това, с оглед на цялостното впечатление и всички фактори, свързани с обстоятелствата по случая, да се оцени вероятността от объркване."

Необходимо е да се вземат предвид отличителните и доминиращи компоненти на марките и да се даде дължимото на всички други характеристики, които не са за пренебрегване и следователно допринасят за цялостните впечатления, създадени от марките.

В случая доминиращо за цялостното впечатление е, че марките са идентични в цветово отношение, идентични са и като концепция – в червен квадрат, с много сходен окръглен шрифт за изписани бели букви, очертани с черен контур и втори цветен контур от същата цветна гама – жълто/оранжево. Следователно като цялостно възприемане, средният потребител би направил връзка между марката на китайското дружество с марката на опонента.

ОТЛИЧИТЕЛЕН ХАРАКТЕР НА ПО-РАННАТА МАРКА

В *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH срещу Klijsen Handel BV* Съдът на Европейския съюз постановява, че:

"При определяне на отличителния характер на марката и съответно при преценка дали тя е силно отличителна, националният съд трябва да направи цялостна оценка на по-големия или по-

малък капацитет на марката да идентифицира стоките или услугите, за които тя е регистрирана като идващи от конкретно предприятие и по този начин да се разграничат тези стоки или услуги от тези на други предприятия (вж. в този смисъл решение от 4 май 1999 г. по дела C-108/97 и C-109/97 *Windsurfing Chiemsee* срещу *Huber и Attenberger* [1999] ECR I-0000, точка 49).

При извършването на тази оценка следва да се вземат предвид по-специално присъщите характеристики на марката, включително факта, че тя съдържа или не съдържа елемент, описващ стоките или услугите, за които е регистрирана; пазарният дял, държан от марката; колко интензивна, географски широко разпространена и с каква дългогодишна употреба е била марката; сумата, инвестирана от предприятието за популяризиране на марката; пропорцията на съответната част от обществеността, която поради марката определя стоките или услугите като произхождащи от конкретно предприятие; и изявления от търговско-промишлени палати или други търговски и професионални асоциации (вж. *Windsurfing Chiemsee*, точка 51)."

Тъй като LEGO е измислена дума (от датските думи *leg godt*, да се играе добре), тя има високо ниво на отличителен характер по своята същност или сама по себе си. По отношение на претенцията за цвят, специфичните цветове са допълнителен фактор, допринасящ за присъщата отличителност на марката. Цветът, шрифтът и отпечатъкът са уникални идентифициращи качества на марката LEGO. Поддредането на цветовете, което е непроменено от 1973 г., е фактор, допринасящ за присъщото на марката повишено ниво на отличителност. Представените доказателства за известност на марката пък, доказват че тя се използва интензивно, географски е широко разпространена, има голям пазарен дял и дългогодишна употреба. Съвкупността от тези фактори обуславят висока степен на придобита отличителност на марката.

В конкретния случай придобитата висока степен на отличителност на марката LEGO е фактор, допринасящ за повишен риск от объркване на потребителите при наличие дори и на по-ниска степен на сходство между знаците. Един от принципите, които трябва да се вземат предвид при оценката дали съществува вероятност от объркване на потребителите е, че съществува по-голяма вероятност от объркване, когато по-ранната марка има силно отличителен характер, сама по себе си или поради нейната употреба, каквато в случая е марката на опонента.

ВЕРОЯТНОСТ ОТ ОБЪРКВАНЕ

Преценката дали има вероятност от объркване не е научна; това е въпрос на разглеждане на всички фактори, тяхното претегляне и разглеждане на комбинация им ефект, в съответствие с посочените по-горе принципни положения. Един от тези принципи гласи, че по-малка степен на сходство между стоки и услуги може да се компенсира от по-голяма степен на сходство между марките и обратното. В случая стоките на страните са идентични. Марките, в техните фиксирани цветови характеристики, са също идентични.

В Решение на Съда на Европейския съюз ("CJEU") по дело C-252/12, *Specsavers International Healthcare Limited and Others* срещу *Asda Stores Limited* се посочва, че:

„Член 9, параграф 1, букви b) и c) от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкува в смисъл, че когато марка на Общността не е регистрирана с цвят, но собственикът основно я е използвал в определен цвят или комбинация от цветове, в резултат на което в съзнанието на значителна част от публиката марката се свързва с този цвят или комбинация от цветове, цветът или цветовете, които трета страна използва, за да представи знак, за който се твърди че нарушава правата на тази марка, са релевантни в съвкупната оценка за вероятност от объркване или несправедливо предимство съгласно тази разпоредба.“ Тези изводи са приложими още повече, когато оспорваната марка е не само използвана, **но е и регистрирана** в същите цветове и при идентична цвятна подредба както в марката на опонента. Самият факт, че оспореният знак може да се свърже в мислите на част от потребителите, с цвета или специфичната комбинация от цветове, които се използват за представянето на марката на опонента, е от значение за общата оценка на вероятността от объркване. Решението потвърждава, че използването на дадена марка в цвят (дори когато тя е регистрирана в черно-бяло) може да се вземе предвид

като релевантен фактор, когато се счита вероятността от объркване. Осъществяването на регистрация в цвят или цветови комбинации, следва да се оцени като фактор, определящ наличието на риск от объркване на потребителите, когато този цвят или цветови комбинации са идентични на тези, за които е регистрирана марката на опонента.

Следователно, когато по-ранната марка е регистрирана в цвят и цветът е установен като съществен елемент от отличителния характер на по-ранната марка, е налице риск от объркване на потребителите, когато по-късната марка е регистрирана в същия цвят или цветове. Този риск е още по-висок, когато марките притежават и други сходни елементи, както е посочено по-горе. Като добавим и обстоятелството, че стоките за които марките са предназначени са идентични, можем да направим извод, че е налице риск от объркване на потребителите.

Рискът потребителите да бъдат объркани е важен елемент от състава на нормата на чл. 12 ал. 1, т. 2, на която се основава настоящата опозиция. Този риск включва както директната заблуда /объркване и смесване на марките/, така и индиректната заблуда /възможност за свързване с по-ранната марка/, като второто не е алтернатива на вероятността от объркване, а служи за определяне на обхвата на тази вероятност /Решение C-251/95 "Saba"/. Вероятност за индиректно объркване ще е налице, когато релевантният кръг потребители може да направи разлика между марките, но може да прояви, че означените с тях стоки или услуги произхождат от едно и също лице или от икономически свързани лица. В конкретния случай китайското дружество не само няма никаква връзка с опонента, но то е осъждано нееднократно в Китай като нарушител на правата на опонента. Пощо повече, националната регистрация, на база на която то е направило оспорената международна регистрация на марката "LEPIN" е отменена с влязло в сила съдебно решение. Решението е превод на български език е приложено. Въпрос на време е съответната МР, обект на настоящата опозиция да бъде заличена на основание чл. 8 от МСО. Въпреки, че от приложената плазменатка за правния статут на оспорената МР е видно, че и в настоящия момент МР е отказана в болшинството от посочените страни в хода на направени от опонента опозиции пред съответните патентни ведомства или съдилища.

Цялостната преценка на риска от объркване

Общата преценка включва и оценява всички фактори от значение за констатирането на вероятност от объркване:

- 1) сходство на стоки и услуги;
- 2) сходство на знаци;
- 3) отличителност на по-ранната марка;
- 4) релевантен кръг потребители и степен на внимание.

Следвайки ключовия принцип на взаимозависимост, при оценката на тези фактори, се налага извода, че констатираното сходство между марките, идентичността между стоките, за които марките са предназначени, високата отличителност на по-ранната марка, която се ползва с известност, водят до извод, за наличие на **висока степен на вероятност от объркване на потребителите.**

С оглед изложеното, считаме, че е налице хипотезата на чл. 12 ал. 1 т. 2 от ЗМГО за отказ на регистрацията за всички заявени стоки, и на основание чл. 38 б във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, молим, да постановите решение за пълен отказ за територията на Р.България на МР №



1453355

Особено искане

Настоящата опозиция се подава в последния ден от действието на ЗМГО от 1999 год. тъй като съгласно новия ЗМГО, който ще влезе в сила от 17 декември 2019 год. настоящата опозиция би била недопустима като просрочена, тъй като би била подадена след изтичане на нововъведения срок от 5 м. /на мястото на досега действащия краен срок от 9 месеца/ от датата на публикацията на МР, а законодателт не е предвидил преходна норма за тези случаи. Поради реалното съкращаване на срока за подготвяне на поддържащи опозицията доказателства и поради обстоятелството, че по същество настоящата опозиция ще бъде разглеждана съгласно нормите на новия ЗМГО и правила, които към настоящия момент все още не са разписани, опонентът моли в хода на разглеждане на опозицията по същество, да му бъде дадена възможност да представи и допълнителни доказателства или обяснения, ако това е необходимо с оглед бъдещите подзаконни актове, които ще бъдат приети съгл. Пар. 13 от Допълнителните разпоредби на ЗМГО от 2019 год.

Таксата в размер на 350 лв. е внесена с банков превод.

Приложено представям : пълномощно от опонента
Доказателства по опис
Прелис за ответната страна

С уважением,

ИНТЕРИУС Ко

Адвокатско и консултантско дружество
1113 София, ул. "Ген. Щерю Атанасов" № 5
Тел. 96 55 101, Факс 96 55 111

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният заявител/ регистриран
собственик

LEGO Juris A/S
Koldingvej 2
DK-7190
Billund

с настоящето отменя всички предишни
пълномощни и упълномощава с право на
преупълномощаване

Красимира Дамянова

като представител по индустриална соб-
ственост да ме/ни представлява пред бъл-
гарското патентно ведомство и всички
компетентни административни и съдебни
органи за:

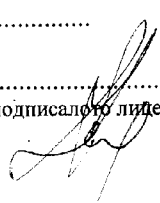
Подаване на опозиция срещу
IR 1453355 LEPIN (logo)

За горните цели представителят има право от
моя/ наша сметка да плаща такси, да подава и
оттегля молби и да предприема всички
необходими от закона действия за запазване
на моите/ нашите интереси. Всичко посочено
по-горе е предмет на предварителни
инструкции и одобрение от страна на LEGO
Juris A/S.

Дата

Място

Подпис:.....
(Име и длъжност на подписалото лице)



INTERIUS Co

Attorneys at Law
Patent and Trademark Attorneys
1113 Sofia, Gen. Shterju Atanassov Str. No 5
Tel. (+359 2) 96 55 101, Fax (+359 2) 96 55 111

POWER OF ATTORNEY

The undersigned applicant/ registered owner

LEGO Juris A/S
Koldingvej 2
DK-7190
Billund

hereby revokes any and all previous Powers of
Attorney and appoints with power of substitution

Krassimira Damianova

as a representative on industrial property matters
to represent me/us before the Patent Office, all
administrative and judicial instances in
connection with:

Filing opposition against
IR 1453355 LEPIN (logo)

To this effect the said representative is
authorized from my/ our name and on my/our
be-half to pay taxes, to file and withdraw
applications/ claims and to do anything
whatsoever tending to keep my/our interests.
All the above pursuant to LEGO Juris A/S prior
direction and approval.

Date, 28 November 2019

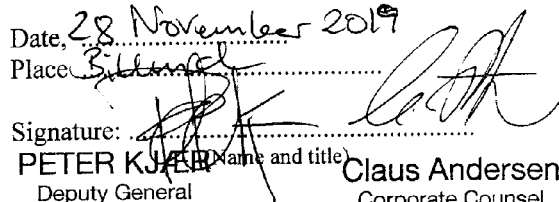
Place, Billund

Signature:

PETER KJÆR (Name and title)

Deputy General
Counsel

Claus Andersen
Corporate Counsel



ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ (ПЛАЩАНЕ ОТ/КЪМ БЮДЖЕТА)

Платете на - име на получателя / Beneficiary Name Патентно ведомство на Р. България														
IBAN на получателя / Beneficiary IBAN BG90BNBG96613100170901		BIC на банката на получателя / Beneficiary Bank BIC BNBGBGSD												
При банка - име на банката на получателя / Bank Name БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА			Вид плащане / Type											
ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА за плащане от/към бюджета		Валута / Currency BGN	Сума / Amount 390											
PAYMENT ORDER for Budget Payment														
Основание за плащане / Details of Payment д. такса по чл. 4 ал. 1 т. 4 от Тарифа														
Още пояснения / Additional Details опозиция срещу МР 1453355														
Вид док. / Type 9	Номер на документа, по който се плаща / Number of Document		Дата на документа / Date											
Период, за който се плаща / Period of Payment От дата / From Date		До дата / To Date												
Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Obligated Person - Legal Entity or Individual КРАСИМИРА ДАМЯНОВА ЦОЦОВА														
БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT		ЕГН на задълженото лице / Personal Number 5005146316	ЛНЧ на задълженото лице / Pers											
Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer КРАСИМИРА ДАМЯНОВА ЦОЦОВА														
IBAN на наредителя / Ordering Customer IBAN BG89UNCR76301400233117		BIC на банката на наредителя / Customer Bank BIC UNCRBGSF												
Платежна система / Payment System БИСЕРА		Такси** / Taxes 2	Вид плащане / Type											
*Вид документ: <table border="0"> <tr> <td>1 - декларация</td> <td>5 - парт. номер на имот</td> </tr> <tr> <td>2 - ревизионен акт</td> <td>6 - постановление за принудително събиране</td> </tr> <tr> <td>3 - наказ. постановление</td> <td>9 - други</td> </tr> <tr> <td>4 - авансова вноска</td> <td></td> </tr> </table> **Такси: <table border="0"> <tr> <td>1 - за сметка на наредителя</td> </tr> <tr> <td>2 - споделени (стандарт за местни преводи)</td> </tr> <tr> <td>3 - за получателя</td> </tr> </table> ***Вид плащане - ползък за сметки на администрация на приходи и на Централен бюджет				1 - декларация	5 - парт. номер на имот	2 - ревизионен акт	6 - постановление за принудително събиране	3 - наказ. постановление	9 - други	4 - авансова вноска		1 - за сметка на наредителя	2 - споделени (стандарт за местни преводи)	3 - за получателя
1 - декларация	5 - парт. номер на имот													
2 - ревизионен акт	6 - постановление за принудително събиране													
3 - наказ. постановление	9 - други													
4 - авансова вноска														
1 - за сметка на наредителя														
2 - споделени (стандарт за местни преводи)														
3 - за получателя														

Създавател КРАСИМИРА ДАМЯНОВА ЦОЦОВА

Дата на създаване 16.12.2019

Дата на изпълнение 16.12.2019

Валидно преди 23.12.2019

Подписи:

Изпратен: 16.12.2019 10:24:30

Дата на подписване

Име на потребител

16.12.2019 10:11:46

КРАСИМИРА ДАМЯНОВА ЦОЦОВА

СПИСЪК НА ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

ОТНОСНО ОБЩОИЗВЕСТНОСТТА НА МАРКАТА

1. Разпечатка от Уикипедия с общодостъпна информация за Лего Груп и нейната известна марка
2. Разпечатка от страница на Комсед – магазин за детски играчки, от която е видно как марката LEGO се поставя върху стоките при продажби в магазините или електронни продажби.
3. Реклама в Интернет за промоционални продажби на Лего играчки за периода 9-24.11.2016 год. на една от най-големите вериги магазини за детски играчки в България – Хиполенд
4. Разпечатки на ел. каталози с продукти с марката LEGO, предлагани от BO HOBBY LEGO SHOP в България за годините от 2007 до 2018
5. Публикация от 4 март 2017 год. на ел. издание Money.bg за класацията на Brand Finance на 6-те най-силни брандове в света, базирана на финансовата стойност на компаниите за изминалата 2016 год., според която марката LEGO е на първо място
6. Публикация от 27 февруари 2017 год. на ел. издание Мениджър.News за 10-те най-силни марки в света класирани от консултантската компания Brand Finance, базирана на направени маркетингови инвестиции, потребителска лоялност и разпознаваемост по света за 2016 год., според която марката LEGO е на първо място. Цитираният източник на информация е приложен и на английски език. На последните две страници от годишния доклад са поставени таблици с класациите със съответните точки, от които е видно че LEGO е брандът класиран на първо място.
7. Изследване на Global RepTrak / институт измерващ репутацията на компаниите в света / за 2017 год. с диаграми и таблици на най-реномираните компании в света, където LEGO Group е на второ място и в топ 10-те по макро региони
8. Превод на български език на съответните страници от Изследване на Global RepTrak за 2018 год. с диаграми и таблици на най-реномираните компании в света, където LEGO Group отново е в топ 10 на компаниите, а марката е № 2 от топ 100 на брандове с репутация.
9. Решение на Отдела по опозиции на EUIPO по опозиция В 2927286 в мотивите на което изрично се посочва за установено, че марката се ползва с известност на пазара на ЕС / с превод на български език /
10. Решение на Отдела по опозиции на EUIPO по опозиция В 2882440 в мотивите на което изрично се посочва за установено, че марката се ползва с известност в ЕС / с превод на български език /
11. Решение на Първоинстанционен съд на Париж по което страни са страните и по настоящата опозиция и предмет на делото е националната регистрация във Франция на същата марка на китайското дружество, с което се признава известността на марката LEGO на пазара на ЕС, сходството между марките и се заличана националната регистрация на китайската марка и се забранява нейното използване
12. Списък на регистрациите на марката LEGO по света на диск, доказващ географското разпространение на бранда

