


MADRID PROTOCOL

MODEL FORM 3A (MF3A): TOTAL PROVISIONAL REFUSAL OF PROTECTION

Rule 17(1) of the Regulations

I. Name of the Office:  Patent Office of the Republic of Bulgaria 52b, Dr. G.M.Dimitrov blvd., BG-1797 Sofia, BULGARIA. www.bpo.bg
II. International registration number: 1 393 518
III. Name of the holder: RIVEDIL DI CODARDO COSIMO
IV. Information concerning the type of provisional refusal: <i>Please indicate the type of refusal by checking <u>only one</u> of the following options:</i> <input type="checkbox"/> Total provisional refusal based on an <i>ex officio</i> examination. <input checked="" type="checkbox"/> Total provisional refusal based on an opposition. <input type="checkbox"/> Total provisional refusal based on both an <i>ex officio</i> examination and an opposition. <i>Where the refusal is based on an opposition or on both an ex officio examination and an opposition, please indicate:</i> (i) Name of the opponent: Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "MAXIMA" d.o.o. (ii) Address of the opponent: Dragiše Mišovića 16.32240 Lučani (RS)
V. Information concerning the scope of the provisional refusal: <i>The provisional refusal affects <u>all</u> the goods and services.</i>
VI. Grounds for refusal (where applicable, see item VII): Art. 12(1)2 of the Trademarks and Geographical Indications Act - earlier European Union trademarks.

VII. Information relating to an earlier mark:

☐ Printout from the register or database containing details of earlier mark attached.

Or

☒ Details of earlier mark indicated below:

1. International registration- Sahara

(i) Filing date and number, and, if any, priority date: 19.07.2019 (priority date)

(ii) Registration date and number (if available): 19.07.2019; № 1493895

Name and address of the owner: Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "MAXIMA"
d.o.o., Dragiše Mišovića 16. 32240 Lučani (RS)

(iii) Reproduction of the mark:

Sahara

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

Class 02 : "paints".

VIII. Provisions of the applicable law:

TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS ACT

Prom. SG. 98/13 Dec 2019 Representation

Representation

Art. 3. (Amend. - SG 92/20) (1) Any person, entitled under this Act to perform actions before the Patent Office, may do so personally, through a lawyer or through an industrial property representative.

(2) A person under Para. 1, which is not established in the Republic of Bulgaria or in another Member State of the European Union, in a state party to the European Economic Area Agreement, or in the Swiss Confederation, shall perform actions before the Patent Office through a lawyer or an industrial property representative.

(3) The requirements of Chapter Eight "b" of the Act on Patents and Registration of Utility Models shall apply to the industrial property representatives, including their companies or associations performing representation activities under this Act.

Rules for submission of documents and for correspondence

Art. 3a. (New - SG 92/20) (1) All documents in proceedings before the Patent Office shall be submitted in Bulgarian or with a translation into Bulgarian.



(2) The correspondence in connection with the proceedings before the Patent Office shall be kept at an address in the Republic of Bulgaria, at an electronic address or through the portal for electronic services of the Patent Office, if this is possible. In case of change of the indicated address, the party to the proceedings shall notify the Patent Office within 7 days from the occurrence of the change.

(3) When the party to the proceedings before the Patent Office has not indicated an address in the Republic of Bulgaria, a notification shall be sent to said party which shall provide it with at least 7 days from its receipt to indicate an address. Where no address is indicated, the rules for notification under the Administrative-Procedure Code shall apply, unless otherwise provided for by this Act.

(4) When the party, which has initiated proceedings before the Patent Office, does not eliminate the irregularities within the term under Para. 3, the same shall be terminated.

(5) The inspection for the existence of the requirements under Para. 2 in the proceedings regarding applications for registration of a trademark or geographical indication shall be carried out by the order of Art. 46, respectively under Art. 96.

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.

Opposition against the registration

Art. 52. (1) Within three months from the publication under Art. 49, Para. 1, which for international trade mark registrations shall begin two months after the publication under Art. 49, Para. 3, on the grounds for refusal under Art. 12 before the Patent Office opposition may be submitted to registration of a trade mark, filed under this Act or against the recognition of the effect of an international registration of a trade mark on the territory of the Republic of Bulgaria:

1. under Art. 12, Para. 1 - by the holder of an earlier mark, within the meaning of Art. 12, Para. 2 and 3, by a co-holder, without the consent of the other co-holders or by the licensee of the exclusive licence of the earlier trade mark;

2. under Art. 12, Para. 4 - by the actual holder of a non-registered trade mark, which is used in the commercial activity in the territory of the Republic of Bulgaria, when the application for registration has been filed for it and the fees under Art. 42, Para. 6 have been paid;

3. under Art. 12, Para. 5 and 6 - by the actual holder of the trademark;

4. under Art. 12, Para. 7 - by the trader, who claims that the trade mark consists of, or contains his company;

5. under Art. 12, Para. 8 - by the person who, under the relevant legislation, may exercise the right to prohibit the use of a trade mark on the basis of an earlier registered geographical indication.

(2) The opposition shall be submitted in two identical copies, except when it is submitted electronically with a qualified electronic signature. The opposition must contain:

1. data about the opponent;

2. information about presence of legal interest;

3. the entry number, name of the trade mark and the goods or services, against which it is directed;

4. grounds and motives.

(3) To the opposition the following shall be enclosed:

1. a document for a paid state fee, if payment is through a bank;

2. Power of attorney, where necessary;

3. evidences where necessary;

4. A judicial certificate of a formed proceedings or a final judgment, when the opposition is under Art. 12, Para. 5.

(4) The opposition under Para. 1 must be:

1. based on one or more earlier rights, provided that they belong to the same person;

2. based on a part or all of the goods or services, to which the earlier right relates;

3. directed against part or all of the goods or services of the contested mark.

Art. 54. (1) About an opposition to the registration of a trade mark, applied for under this Act, the applicant of the mark - subject of the opposition shall be notified.

(2) The International Bureau of the World Intellectual Property Organization, hereinafter referred to as 'the International Bureau', shall be notified about the opposition to recognition of the international registration of a trade mark.

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.

Related proceedings

Art. 56. (1) Where several oppositions have been filed on the same application for registration of a trade mark, they may be combined for a general decision, subject to the agreement of the parties.

(2) The combination under Para. 1 shall be made by decision of a panel for oppositions, provided that this does not prevent the normal course of proceedings and will not jeopardise the interests of the parties.

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. 1, 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 shall be given the opportunity within 14 days of the announcement to confirm, whether he maintains the opposition against the remaining goods or services. If the opponent withdraws the opposition in view of the restriction, the proceedings shall be terminated.

(12) Where a transfer of the earlier right to a trade mark has been carried out until a decision has been taken on the opposition, the new holder shall be given an opportunity within 14 days of the communication to confirm, whether the opposition is maintained. If the new proprietor does not respond or withdraws the opposition, the proceedings shall be terminated.

(13) When the opposition is brought against some of the goods or services of the application for registration of a trade mark, in the period after expiry of the term under Art. 52, Para. 1 and before the expiration of the term under Art. 57, Para. 6, the applicant may request division of the application. Subject of the divisional application may be only the disputed goods and services, included in the original application.

(14) The procedure for formation, submitting and examining oppositions shall be determined by an Ordinance of the Council of Ministers.

IX. Information relating to the possibility to request a review, file an appeal or otherwise respond to the opposition:

- (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) Calculation of time limit (*the time limit runs from*):
The time limit to reach an agreement runs from **the date of issue** of the provisional refusal.
In the absence of an agreement within the above set time limit, 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.
- (iii) Authority to which such request for review, appeal or response should be made:
Patent Office of the Republic of Bulgaria
- (iv) Whether the request for review, appeal or response has to be filed in a specific language or through a local representative:
The official language with the Patent Office of the Republic of Bulgaria is Bulgarian. All documents in proceedings before the Patent Office shall be submitted in Bulgarian or with a translation into Bulgarian.



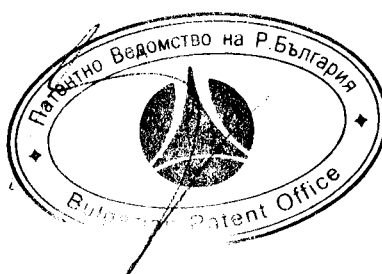
A person, which is not established in the Republic of Bulgaria or in another Member State of the European Union, in a state party to the European Economic Area Agreement, or in the Swiss Confederation, shall perform actions before the Patent Office through a lawyer or an industrial property representative.

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

(v) Other requirements, if any:

X. Date and signature of the Office:

14.04.2021



[End of MF3A]

До:

**ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**
ДЕОМГО - отдел „Опозиция“

Патентно ведомство
бул. "Д-р Г.М. Димитров" № 52Б
☎ 02 9701 321
№ ВХ-1723/15.03.2021
📅 15.03.2021 г.



О П О З И Ц И Я

срещу признаване действието
на територията на Р. България
на марка с международна регистрация
IR 1393518 "Sahara PREMIUM" – комб.

на името на
Rivedil di Codardo Cosimo, Италия
с адрес: km 0.550, Via Prov.le per Veglie,
I-73015 Salice Salentino (Lecce) (IT)

от името на
Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge
"MAXIMA" d.o.o., Сърбия
с адрес: Dragiše Mišovića 16, 32240 Lučani (RS)
притежател на по-ранна марка
с международна регистрация и действие за ЕС
IR 1493895 "Sahara" – комбинирана

чрез:
Георги Димитров Калинов, ПИС,
София 1606, ул. „Дамян Груев“ № 5, ет. 1
тел./факс: 02 943 40 45

на основание чл. 52 от ЗМГО
във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО

Уважаеми Дами и Господа,

Упълномощен съм от сръбското дружество Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "MAXIMA" d.o.o. да подам настоящата опозиция срещу признаване действието на територията на Република България на марка с международна регистрация № (IR) 1393518 "Sahara PREMIUM" – комбинирана, на името на Rivedil di Codardo Cosimo, Италия. Публикацията на териториалното разширение на международната регистрация за България е извършена в Официалния бюлетин на



Патентното ведомство № 10.1/2020 от 15/10/2020 г., следователно опозицията се подава в законоустановения срок съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗМГО.

Оспорваме признаване действието на регистрацията на посочената по-горе марка за България, тъй като считаме, че са налице относителните основания за отказ съгласно чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, съгласно който, когато е подадена опозиция, 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 съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка”.

I. Обхват на опозицията

Опозицията е насочена срещу всички стоки, за които е регистрирана марката IR 1393518 “Sahara PREMIUM” - комбинирана, а именно:

Клас 2: Бои; байцове; лакове; алуминиеви бои; антикорозионни препарати; бактерицидни бои; строителен разтвор от гипс и ситно натрошен камък за вътрешна декорация; покрития за дърво [бои]; байцове за дърво; оцветители за дърво и дървесина; сиенова пръст; покрития за покривен картон [бои]; варно мляко; оцветители; консерванти за дърво и дървесина; разредители за бои; разредители за лакове; багрила; пигменти; темперни бои; емайли [лакове]; емайли за боядисване; грундове [бои]; фиксатори [лакове]; глазури [бои, лакове]; защитни препарати за метали; антикорозионни препарати за консервиране; варов разтвор; багрилна дървесина; оцветяване на дърво; лакове; бои, предназначаващи от обрастване; терпентин [разредител за бои].

II. Основание на опозицията - по-ранна марка и стоките ѝ



Опозицията се основава на марка с международна регистрация и действие за ЕС с № (IR) 1493895 “Sahara” – комбинирана, регистрирана на 19.07.2019 г. Предвид че допълнителното териториално разширение за Р. България на оспорената с настоящата опозиция марка IR 1393518 е направено на 12.08.2020 г., то по отношение на България марката на опонента се явява по-ранна спрямо IR 1393518.

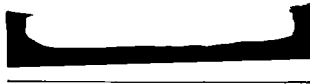
По-ранната марка IR 1493895 е регистрирана за следните стоки от клас 2:

Клас 2: Бои.

III. Изложение относно основанията на опозицията

1. Сходство на марките

Оспорена марка	По-ранна марка
	



Оспорената марка с международна регистрация е комбинирана и представлява словните елементи "Sahara" и "Premium", като безспорно централен и отличителен е словният елемент "Sahara", който е изписан на главно място в словната композиция, с черни букви в ръкописен шрифт на бял фон. От буквите само първата е главна. Другият, видимо второстепенен словен елемент - "Premium", е изобразен с по-малки като размер черни букви, без специфики в шрифта, под основния словен елемент "Sahara". Този елемент очевидно има само допълващ и хвалебствен относно качествата на продукта характер, доколкото представлява идеален пример за елемент, който претендира наличието у продукта на допълнителни качества и потребителски характеристики над средните за съответния продуктов сегмент. Изписването на словните елементи на два реда и с различен размер и вид на шрифта също не притежава собствена отличителност, доколкото е изключително често срещано в търговската практика.

Доминиращ и отличителен елемент в Оспорената марка е словният „Sahara“.

По-ранната марка с международна регистрация е също комбинирана и представлява словния елемент "Sahara", който е изписан с черни букви в ръкописен шрифт на бял фон. И тук измежду буквите само първата е главна.

Следователно, и при Оспорената, и при По-ранната марка отличителен и доминиращ елемент е словният "Sahara". Предвид, че доминиращият и отличителен словен елемент на Оспорената марка е идентичен с По-ранната марка, то следва да се направи обоснован извод, че между сравняваните марки е налице сходство от изключително висока степен.

На практика, марките биха били възприети от потребителите като варианти на една и съща марка (Sahara), съответно – Sahara и Sahara Premium.

Изключително високата степен на сходство се потвърждава и при извършване на по-подробен анализ на възприятието на марките, както следва:

Визуално сходство

Централният и доминиращ словен елемент на Оспорената марка - "Sahara", съвпада изцяло като буквен състав със словния елемент на По-ранната марка. Наред с това, и двата идентични словни елемента са изписани с принципно сходни шрифтове, имитиращи ръкопис и с лек наклон на буквите надясно, което допълнително обуславя високото визуално сходство. Действително, налице са известни разлики и в детайлите на ръкописа, и в дебелината на линиите, и в градус на наклона надясно, но тези разлики са установими единствено при пряко и детайлно сравнение на марките, което потребителите не биха осъществили. Дори и при тези по-скоро минимални различия в изписването обаче, при наличието на идентичния словен елемент, не бихме се усъмнили, че впечатлението за потребителите ще бъде за варианти във визуализацията на една и съща марка, а именно – "Sahara".

Наличието на визуално сходство във висока степен между сравняваните марки, не би се повлияло от присъствието на допълнителния словен елемент на Оспорената марка (Premium). Както вече посочихме, този елемент няма отличителен характер. Следователно, марките следва да бъдат определени като изключително сходни от визуална гледна точка.

Фонетично сходство

Доколкото словният елемент Sahara (Сахара) е идентичен и за двете сравнявани марки, то идентични ще бъдат и произнасянето, и фонетичното възприятие на марките от страна на потребителите, независимо от равнището на познанията им относно използваната азбука (латиница). В случая, предвид популярността на думата „Sahara“, която означава географско понятие и е възприета универсално поне от европейските езици, тя би била възприета от българските потребители еднозначно и еднакво - без значение какви са езиковите познания на конкретния потребител.

Допълнителната дума, съдържаща се в Оспорената марка, сама по себе си не представлява особена трудност за разчитане и е дума, популярна и в България. С оглед на това, допълнителният словен елемент на Оспорената марка ще бъде прочетен буквално и без колебания относно възможна специфика дори и от невладеещите чужди езици потребители, а именно - [премиум]. Както отбелязахме нееднократно, обаче, този елемент сами по себе си не е отличителен и дори потребителите без задълбочени чужди езикови познания биха разпознали второстепенния му и допълващ характер на хвалебствен елемент при представянето на марки и продукти, поради което не биха му обърнали внимание и при фонетичното възприемане на марката.

Съществено и за двете сравнявани марки е съвпадението в основния им словен елемент Сахара, който определя наличието на висока степен на фонетично сходство, което не може да се изключи или ограничи от присъствието на допълнителния словен елемент на Оспорената марка.

Следователно, с оглед наличието на общия словен елемент Sahara, марките следва да бъдат определени като изключително сходни и от фонетична гледна точка.

Семантично сходство

При оценката на смисловото сходство между марките е необходимо да се вземе предвид значението на думите, включително и в превод, като марките се считат смислово сходни и когато имат подобно семантично съдържание.

И двете сравнявани марки съдържат словния елемент Sahara изписан на латиница. Доколкото същият представлява наименованието световно известната пустиня Сахара, намираща се в Африка, по отношение на този словен елемент сравняваните марки са смислово идентични.

Междувременно, допълнителният словен елемент от състава на Оспорената марка, както и по-горе нееднократно отбелязахме, е с изразен допълващ характер и не води до придаване на различно семантично значение на Оспорената марка, поради което няма смисъл и не може да бъде предмет на семантичен анализ.

Следователно, марките са идентични от семантична гледна точка.

Обобщение относно сходството

От гореизложеното е видно, че Оспорената марка “Sahara Premium” (комбинирана) е сходна в изключително висока степен от визуална, фонетична и семантична гледна точка на По-ранните марки “Sahara” (комбинирана).

На практика, марките биха били възприети от потребителите като разновидност на една и съща марка.

2. Сходство на стоките

Стоките от клас 2 на оспорената марка, а именно „*бои; алуминиеви бои; бактерицидни бои; покрития за дърво [бои]; оцветители за дърво и дървесина; разредители за бои; покрития за покривен картон [бои]; темперни бои; емайли за боядисване; грундове [бои]; глазури [бои, лакове]; бои, предназначаващи от обрастване; терпентин [разредител за бои]*“, представляват различни видове бои и са изцяло идентични на стоките от същия клас на по-ранната марка, а именно „*бои*“.

Останалите стоки на Оспорената марка от клас 2, а именно „*байцове; лакове; антикорозионни препарати; строителен разтвор от гипс и ситно натрошен камък за вътрешна декорация; байцове за дърво; сиенова пръст; варно мляко; оцветители; консерванти за дърво и дървесина; разредители за лакове; багрила; пигменти; емайли [лакове]; фиксатори [лакове]; защитни препарати за метали; антикорозионни препарати за консервиране; варов разтвор; багрила дървесина; оцветяване на дърво; лакове*“, представляват различни материали за обработване, покриване и боядисване на повърхности и се използват преди, заедно с или след нанасянето на *бои*. Следователно, налице е тясна функционална връзка, обусловена от общата и/или свързана употреба на стоките, поради което посочените по-горе стоки на Оспорената марка следва да бъдат определени като много сходни на стоките „*бои*“ на По-ранната марка.

От посоченото по-горе е видно, че стоките на Оспорената марка са идентични или много сходни на стоките на По-ранната марка в клас 2.

3. Вероятност от объркване на потребителите

Като се има предвид всичко посочено по-горе, вкл. изключително високата степен на сходството между оспорената марка и по-ранната марка, както и идентичността и сходството на стоките в клас 2 на сравняваните марки, смятаме за безспорно съществуването на вероятност от объркване на потребителите. В допълнение, и при неидентичните стоки потребителският кръг на стоките на сравняваните марки съвпада, идентични са и каналите на дистрибуция, като стоките се предлагат за продажба в едни и същи специализирани търговски обекти.

Следва да отбележим и обратната зависимост относно вероятността на риска от объркване, която съществува между сходство между марките, от една страна, и сходството на стоките, от друга. Така, при идентични и изключително сходни марки – каквито са сравняваните в настоящата опозиция, риск от объркване на потребителите съществува не само при стоките, които са идентични или много сходни, но и при стоките с по-ограничено сходство, за които са, съответно, регистрирани сравняваните (на практика) идентични марки.

Предвид това, намираме за безспорно и очевидно, че в действителността потребителят неминуемо ще възприеме Оспорената марка като марка, която е разновидност на По-ранната марка, притежавана от опонента.

4. Заключение

С оглед изложените доводи смятаме, че признаването на действието на марка с международна регистрация IR 1393518 "Sahara PREMIUM" (комбинирана) за България би било в противоречие със забраните по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и следва да бъде отказано.

Моля да се образува производство по опозицията и по нея да бъде постановено решение за уважаването ѝ.

Приложено представям: платежно нареждане за дължимата държавна такса, пълномощно от опонента, както и копие от настоящата опозиция за притежателя на оспорената международна регистрация.

С уважение,



Георги Калинов, ПИС

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge

"MAXIMA" d.o.o.