

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: 1 579 492
III.	Name of the holder: F&I Beverages AG
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: Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, Liechtenstein
V.	Information concerning the scope of the provisional refusal: Total provisional refusal affects all the goods.
VI.	Grounds for refusal [(where applicable, see item VII)]: Art. 52 in relation with Art 12(1)2 and Art 12(3) of the Law on Marks and Geographical Indications
VII.	Information relating to an earlier mark: 1. International registration for a trademark, designating the EU: GREY GOOSE (i) Filing date and number, and, if any, priority date: 22.05.2006; № 0890134; priority date: 19.01.2006 (ii) Registration date and number (if available): 22.05.2006; № 0890134 (iii) Name and address of the owner: Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, Liechtenstein.



(iv) Reproduction of the mark:

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

Class 33: Vodka of French origin.

2. European Union Trade mark: fig.

(i) Filing date and number, and, if any, priority date: 05.12.2017, № 017563801

(ii) Registration date and number (if available): 23.03.2018

(iii) Name and address of the owner: Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, Liechtenstein



(iv) Reproduction of the mark:

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

Class 33: Alcoholic beverages (except beers).



3. Well-known mark

(i) Filing date and number, and, if any, priority date: 22.05.2006; № 0890134; priority date: 19.01.2006

(ii) Registration date and number (if available): 22.05.2006; № 0890134

(iii) Name and address of the owner: Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, Liechtenstein

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

Class 33: Vodka of French origin.



—

4. Well-known mark

- (i) Filing date and number, and, if any, priority date: 05.12.2017, № 017563801
- (ii) Registration date and number (if available): 23.03.2018; № 017563801
- (iii) Name and address of the owner: Bacardi & Company Limited, Aeulestrasse 5, FL-9490, Vaduz, Liechtenstein.
- (iv) List of the relevant goods and/or services (this list may be in the language of the earlier application or registration):
Class 33: Alcoholic beverages (except beers).

VIII. Provisions of the applicable law:

TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS ACT
Prom. SG. 98/13 Dec 2019

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 to request a review, file an appeal or otherwise respond to the opposition:

Three months 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:

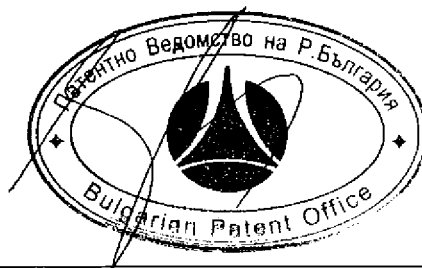
The official language with the Patent Office of the Republic of Bulgaria is Bulgarian. All documents in proceedings before the Patent Office shall be submitted in Bulgarian or with a translation into Bulgarian.

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: 08.12.2021



[End of Model Form 3A]



Наш №

Ваш №

Дата

До

Патентно ведомство на Република България

Дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“

Патентно ведомство
бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52Б
☎ 02 9701 321
№ ВХ-3524/15.06.2021
📅 15.06.2021 г.



ОПОЗИЦИЯ

От адв. Елена Милър, с адрес: София 1000, ул. „Алабин“ № 38, представител по ИС на **Bacardi & Company Limited**, с адрес: Aculestrasse 5, FL-9490 Vaduz, Лихтенщайн

Срещу: признаване на действието в България на международна марка № 1579492 "FIRE & ICE", с дата на регистрация 30.12.2020 г. за стоки в клас 33, на името на F&I Beverages AG, Швейцария

Правно основание: чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗМГО във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и чл. 12, ал. 3 от ЗМГО

Уважаеми членове на състава,

Упълномощена съм от **Bacardi & Company Limited**, Лихтенщайн, да подам настоящата опозиция срещу признаването на действието на международна марка рег. №1579492



Опозицията е насочена срещу всички заявени стоки в клас 33: *Водка; джин; вина, а именно пенливи вина.*

Опонентът е притежател на следните регистрации на марки:

- 1) **Международна марка рег. № 0890134**, с дата на регистрация 22.05.2006 г., с признато действие в Европейския съюз за стоките в клас 33: Водка от френски произход, защитена за следния фигуративен знак:



- 2) **Марка на Европейския съюз с рег. № 017563801**, с дата на заявяване 05.12.2017г., с правна закрила за стоки в клас 33



Международна марка № 0890134 и марка на ЕС № 017563801 са противопоставими на признаването на действието в България на международна марка № 1579492 на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

Международна марка № 0890134 и марка на ЕС № 017563801 са противопоставими на признаването на действието в България на международна марка № 1579492 на основание чл. 12, ал. 3 от ЗМГО.

Предвид сходството между сравняваните марки, както и наличието на идентичност и сходство спрямо стоките в клас 33, съществува вероятност потребителят погрешно да приеме, че стоките, означени поотделно с марките, произхождат от един или същ или свързани източници. Предвид придобитата отличителност и известността на марките на опонента, същите се ползват с по-широк обхват на защита. С оглед сходството на марките и свързаността между всички стоки съществува риск използването на по-късната марка без основание от заявителя да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителността и известността на по-ранните регистрирани марки и да ги увреди.

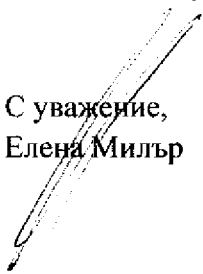
Моля да признаете, че международна марка № 0890134 и марка на ЕС № 017563801 се ползват с известност в ЕС към датата 30.12.2020 г.

Моля да бъде постановен пълен отказ за признаването на действието в България на международна марка № 1579492.

Подробни аргументи и доказателства в подкрепа на настоящата опозиция ще бъдат представени допълнително в срока по чл. 55, ал. 3 от ЗМГО.

Приложения: Документ удостоверяващ заплащане на държавна такса.
Пълномощно.

С уважение,
Елена Милър

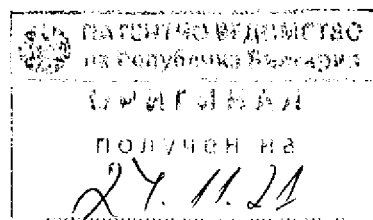




Наш №

Ваш №

Патентно ведомство
бул. "Д-р Г.М.Димитров" № 52Б
☎ 02 9701 321
№ BG/11/2021/104016-2
📅 24.11.2021 г.



До

Патентно ведомство на Република България
Дирекция „Експертиза и опозиция на марките и
географските означения“

ОПОЗИЦИЯ

От адв. Елена Милър, с адрес: София 1000, ул.
„Алабин“ № 38, представител по ИС на **Bacardi &
Company Limited**, с адрес: Aeulestrasse 5, FL-9490
Vaduz, Лихтенщайн

Срещу: признаване на действието в България на
международна марка № 1579492 “FIRE & ICE”, с
дата на регистрация 30.12.2020 г. за стоки в клас 33,
на името на F&I Beverages AG, Швейцария

Уведомление по чл. 55, ал 3 от ЗМГО, изготвено на
23.09.2021г.

Правно основание: чл. 52, ал. 1, т. 1 от ЗМГО във вр.
с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и чл. 12, ал. 3 от ЗМГО

Уважаеми членове на състава,

Упълномощена съм от **Bacardi & Company, Limited**, Лихтенщайн, да подам
настоящото заявление и в предоставения срок изпълнявам указанията от горепосоченото
уведомление, както следва.

Представям подробно изложение на фактите и аргументите в подкрепа на опозицията
в частта ѝ, основаваща се на чл. 12, ал. 1, т. 2.

Представям подробно изложение на фактите и аргументите в подкрепа на опозицията
в частта ѝ, основаваща се на чл. 12, ал. 3 и съответните доказателства.

Опозицията е подадена срещу признаването на действието за територията на

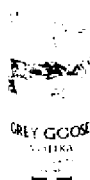


България на международна марка рег. №1579492

Опозицията е насочена срещу всички заявени стоки в клас 33: *Водка; джин; вина, а именно пенливи вина.*

Опонентът е притежател на следните регистрации на марки:

- **Международна марка рег. № 0890134**, с дата на регистрация 22.05.2006 г., с признато действие в Европейския съюз за стоките в клас 33: Водка от френски произход, защитена за следния фигуративен знак:



- **Марка на Европейския съюз с рег. № 017563801**, с дата на заявяване 05.12.2017г., с правна закрила за стоки в клас 33 „алкохолни напитки (с изключение на бира)“



Международна марка № 0890134 и марка на ЕС № 017563801 са противопоставими на признаването на действието в България на международна марка № 1579492 на основание чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

Международна марка № 0890134 и марка на ЕС № 017563801 са противопоставими на признаването на действието в България на международна марка № 1579492 на основание чл. 12, ал. 3 от ЗМГО.

Основание по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО

Съгласно установената практика, при определяне на сходството на стоките и/или услугите се взимат под внимание фактори и критерии като естеството на сравняваните стоки и/или услуги, предназначението им, дали те са взаимнозаменяеми или допълващи се. (Решение на Съда на Европейския Съюз (СЕС), Ц-39/97 „Canon”, параграф 23).

- I. **Международна марка рег. № 0890134**, с дата на регистрация 22.05.2006 г., с признато действие в Европейския съюз покрива стоките в клас 33: Водка от френски произход.

Стоките от клас 33 на заявената международна марка *Водка; джин; вина, а именно пенливи вина*; са силно сходни/ идентични със стоките от същия клас на международна марка рег. № 0890134, а именно „водка от френски произход“. На първо място сравняваните стоки са описани с идентични или сходни термини, характеризират се със същото естество, обикновено съвпадат по отношение на съответните потребители, канали за разпространение и начин на използване, както и са в конкуренция.

- II. **Марка на Европейския съюз с рег. № 017563801**, с дата на заявяване 05.12.2017г., се ползва с правна закрила за стоки в клас 33 „алкохолни напитки (с изключение на бира)“.

Стоките от клас 33 на заявената международна марка *Водка; джин; вина, а именно пенливи вина*; са идентични със стоките от същия клас покрити от марка на ЕС № 017563801, тъй като същите с включват в общото означение на термина „*алкохолни напитки (с изключение на бира)*“.

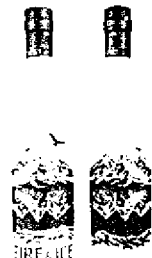
Съгласно Методическите указания по чл. 12 от ЗМГО и практиката на СЕ „При преценка на вероятността за объркване трябва да се има предвид, че сходството на марките и сходството на стоките и/или услугите са взаимно зависим, в смисъл, че по-ниската степен на сходство на стоките и /или услугите може да се компенсира с по-високата степен на сходство на марките и обратно (Решение СЕС, С-39/97 „Canon”, параграф 17).

Предвид силното сходството между сравняваните марки, както и наличието на идентичност и сходство спрямо стоките в клас 33, съществува вероятност потребителят погрешно да приеме, че стоките, означени поотделно с марките, произхождат от един или същ или свързани източници. Предвид придобитата отличителност и известността на марките на опонента, същите се ползват с по-широк обхват на защита. С оглед сходството

на марките и свързаността между всички стоки съществува риск използването на по-късната марка без основание от заявителя да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителността и известността на по-ранните регистрирани марки и да ги увреди.

Сравнение на марките

- **Международна марка рег. № 0890134**, с дата на регистрация 22.05.2006 г., с признато действие в Европейския съюз за стоките в клас 33: Водка от френски произход, защитена за следния фигуративен знак:

По-ранна международна марка	Оспорена Заявка
 № 0890134	

Международна марка рег. №0890134 представлява изображение на бутилка с удължена форма, изработена от бяло матирано стъкло, създаващо впечатление, че същата е покрита със скреж, удължено гърло, фолио в син цвят около капачката на бутилката, етикет представляващ гравирани изображения на планини покрити със сняг и езеро (в син и бял цвят), изображения на прелитащи птици.

Заявената марка представлява изображение на бутилка с удължена форма, изработена от бяло матирано стъкло, създаващо впечатление, че същата е покрита със скреж, удължено гърло, фолио в син цвят около капачката на бутилката, етикет представляващ гравирани изображения на планини покрити със сняг и езеро (в син и бял цвят), изображения на прелитащи птици.

Вероятността за объркване следва да се основава на цялостното впечатление от марката като се държи сметка специално за отличителните и доминиращите им елементи. (Решение от 11.11.1997, СЕС C-251/95, "Sabel" параграф 17)

Фигуративните елементи –изображение на бутилка с удължена форма, изработена от бяло матирано стъкло, създаващо впечатление, че същата е покрита със скреж, удълженото гърло, фолио в син цвят около капачката на бутилката, етикет представляващ гравирани изображения на планини покрити със сняг и езеро (в син и бял цвят), изображения на прелитащи птици, поради своята специфична и оригинална стилизация,

избор на цветове, които се асоциират с чувство за лед и хлад, се запечатват в съзнанието на потребителите. Именно тези елементи се асоциират визуално с продуктите на опонента и поради широкото им използване са придобили висока популярност.

В по-късно заявената марка тези елементи са очевидно възпроизведени, като избор на изображения, позициониране, цветове, съотношение на фигуративните елементи, като същите са идентични или много сходни с тези на по-ранната марка. Нещо повече, начинът на изписване на думите „FIRE & ICE” в международната марка, със сходен шрифт, в идентични цветове в синьо и червено, както и разположение в идентична позиция, допринася за визуалното сходство на марката с противопоставената по-ранна марка. В противопоставената по-ранна марка, съотношението на надписа спрямо цялостната композиция е много сходно.

Концептуално международната марка е сходна с по-ранната марка на ЕС, доколкото сравняваните марки изобразяват бутилка в идентична форма, споделяща почти идентични фигуративни елементи разположени по идентичен начин в идентични цветове. В този смисъл може да се приеме, че съществува концептуално сходство между сравняваните марки.

Съгласно практиката когато на заявена комбинирана марка се противопоставя по-ранна комбинирана марка регистрация може да бъде отказана дори и когато словният елемент на сравняваните марки е фонетично изцяло различен. В тази връзка, релевантно е Решението на пети Апелативен Състав в СЕСИС от 9.11.2016г. по опозиция R1767/2015), с

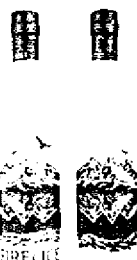
което е отказана регистрация на комбинирана марка на заявителя  (Floral Galaxy Super Nova), която е сходна във фигуративните си елементи, а именно изображението на

звезда с фигуративната марка на опонента  и с комбинираната марката на опонента



(“Converse Chuck Taylor All Star”), въпреки че е визуално и фонетично различна.

- **Марка на Европейския съюз с рег. № 017563801**, с дата на заявяване 05.12.2017г., се ползва с правна закрила за стоки в клас 33 „алкохолни напитки (с изключение на бира)“

По-ранни марки на ЕС	Оспорена Заявка
	

Противопоставимата фигуративна марка на опонента **марка на ЕС № 017563801** представлява изображение на бутилка с удължена форма, изработена от бяло матирано стъкло, създаващо впечатление, че същата е покрита със скреж, удължено гърло, фолио в син цвят около капачката на бутилката, етикет представляващ гравирани изображения на планини покрити със сняг и езеро (в син и бял цвят), изображения на прелитащи птици. Марката е създадена през 90-те години и от нейното създаване до днес е неизменен идентификатор на стоките на опонента. Тя представлява не само „опаковка“ на продуктите на опонента, но и основен елемент в неговите рекламни кампании, афиши и страници в социалните медии и реклами.

Заявената марка представлява изображение на бутилка с удължена форма, изработена от бяло матирано стъкло, създаващо впечатление, че същата е покрита със скреж, удълженото гърло, фолио в син цвят около капачката на бутилката, етикет представляващ гравирани изображения на планини покрити със сняг и езеро (в син и бял цвят), изображения на прелитащи птици.

Съгласно Методическите указания за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от Закона за марките и географските означения, 2.2.4. КОМБИНИРАНИ МАРКИ, при сравняване на фигуративна марка с комбинирана марка следва да се преценява образния елемент в състава на комбинираната марка.

Във визуален план марките са силно сходни почти идентични както предвид факта, че представляват стилизирана бутилка, така и по включените фигуративни елементи, цветове и цялостната композиция. Всъщност, фигуративните елементи на оспорената марка изцяло възпроизвеждат по-ранната марка на ЕС. Съгласно практиката на СЕС доминиращият елемент на една марка се определя основно от позицията му, размера му, и/или цветовете му доколкото те влияят на общото възприятие на марката. (Решение на СЕСИС от 23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (фиг.), EU:T:2002:261, § 35; потвърдено на 28/04/2004, C-3/03 P, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (фиг.), EU:C:2004:233). В случая горепосочените фигуративни елементи предвид естеството си –

оригинално стилизирана бутилка, представляват съществена част от цялостната композиция и именно тя ще остане запечатана в съзнанието на потребителите.

Следва да се има предвид, че средният потребител запазва в съзнанието си само несвършен образ на марката и следователно не би могъл да си припомни специфичните подробности за тези елементи в спорните знаци. Ето защо независимо от различията в нивото на детайлност на изображенията, фигуративните елементи в сравняваните марки създават едно и също цялостно впечатление.

Съгласно практиката на СЕСИС когато фигуративните доминиращи елементи на една комбинирана марка са сходни с елементите на фигуративна марка двете марки се считат за сходни. (Решение на СЕСИС от 29/01/2020 по опозиция № No B 3 076 258, Treet (фиг.).

Концептуално заявената марка е сходна с по-ранната марка, доколкото сравняваните марки споделят почти идентично стилизирано изображение на бутилка.

С оглед на гореизложеното следва да се заключи, че сравняваните марки са сходни като цяло.

Вероятност за объркване

Съгласно Методическите Указания, 3.1. „Обща преценка на всички фактори“, „тестът относно наличието на вероятност за объркване е не дали марките могат да бъдат разграничени, когато се сравняват едновременно, а дали марките, възприемани от потребителя поотделно, са сходни в степен, при която съществува вероятност за объркване.“ Такова объркване може да съществува при марки, които са визуално сходни в тяхната цялост дори и да са фонетично различни. (Решение ПиС, Т-363/04).

В настоящия случай стоките от клас 33 на сравняваните марки са стоки за ежедневна употреба, чиято цена не е висока. Тези стоки са насочени към масовия потребител, чиято степен на внимание при закупуването им ще варира от ниска до средна.

При преценката за наличие на вероятност за объркване също се взима под внимание **и отличителния характер на по-ранната марка**. Като колкото по-отличителна е по-ранната марка, толкова по-широко защитена е тя (Решение от 11.11.1997, СЕС C-251/95, „Sabel“ параграф 24).

В резултат на дългогодишно ползване и усилената реклама, с течение на времето по-ранните марки са придобили широка популярност не само в Европа и България, но и в световен мащаб, и са се запечатали в съзнанието на потребителите като идентификатори именно на стоките на опонента, и най-вече тези от клас 33.

С оглед на високата придобита отличителност и популярност на противопоставимите марки на опонента, за които доказателства и аргументи са изложени в частта разглеждаща основанията по чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, следва да се заключи, че когато потребителите се сблъскат със заявената марка те неминуемо ще я асоциират с тази на опонента.

Дори и някои от потребителите да направят разлика между марките, твърде вероятно е те да повярват, че означените с тях стоки произхождат от едно и също или от свързани лица т.е. налице е така нареченото непряко объркване.

Основание по чл. 12, ал.3 от ЗМГО

По силата на разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО, международна марка № 0890134 и марка на ЕС № 017563801 са противопоставими на признаването на действието в България на международна марка № 1579492 по отношение на всички стоки в класове 33. По-ранните марки на опонента се ползват с известност в Европейския Съюз за стоки от клас 33 „алкохолни напитки (без бира); водка“ към 30.12.2020, датата на заявка на международна марка № 157 9492.

Съгласно практиката на Съда на ЕС за да се оцени дали би било вероятно използваната марка да увреди или извлече несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или известността на противопоставените по-ранни марки е необходимо да се установи дали, като се вземат предвид всички релевантни фактори, в съзнанието на релевантния кръг потребители ще бъде създадена връзка (или свързване) между знаците. Факторите, които трябва да се изследват с оглед установяването на връзка са разгледани в решение 27.11.2008г. на Съда на ЕС по дело C-252/07, „Intel Corporation“, пара. 42.

Съгласно практиката на Съда на ЕС за да се приложи чл. 12, ал. 3 от ЗМГО трябва да се установи, че по-ранната марка се ползва с известност сред релевантните потребители, тъй като „само когато тази марка е с достатъчна степен на известност, при срещане на по-късната марка, потребителите евентуално могат да направят връзка между двете марки и следователно по-ранната марка може да бъде увредена“ (решение от 14.09.1999г. на Съда на ЕС по дело C-375/97, „General Motors“ пара 23).

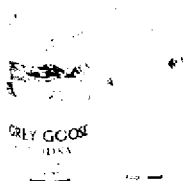
Следва да се отбележи, че докато при основанието за отказ по чл. 12, ал.1, т.2 от ЗМГО сходството трябва да е в степен, предизвикваща объркване, според нормата на чл. 12, ал 3 от ЗМГО е достатъчно потребителите, без да се объркват, да направят връзка между марките.

В настоящия случай сходството на марките и стоките, както и известността на по-ранните марки в Европейския Съюз и на световно ниво обуславят свързването на марките в съзнанието на потребителите. Опонираната марка се свързва с и силно извиква в съзнанието на потребителите по-ранните противопоставими марки.

С оглед на сходството между конфликтните марки, потребителите биха приели, че стоките предлагани под по-късната марка ще притежават същото високо качество както и стоките на опонента, дори ако потребителите на противопоставените марки са различни. (Решение на Европейския съд от 27.11.2008г. по дело C-252/07 относно „Intel Corporation“, 52-53).

От 90те години опонентът използва активно марките, във връзка със свои стоки, като марките са изключително популярни със своите алкохолни напитки, по-специално водка.

В резултат на активната употреба, маркетинг и реклама, марките на опонента са придобили висока репутация в България, Европейския Съюз и в световен мащаб. Продуктът



водка с марките
конкурси в множество страни.

е носител на множество награди и сертификати, печелени на

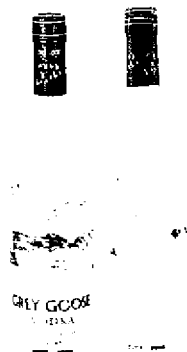


Марката е наградена с множество награди и признания, включително:

- Институтът за тестване на напитки в Чикаго признава Grey Goose за най-добрата водка с "Най-добър вкус на света" през 1998г.;
- Световното първенство по спиртни напитки награди Grey Goose с платинен медал през 1998г.;
- През 2007 г. Grey Goose а призната за "водка номер едно" от The Luxury Institute;
- Класацията на Drinks International за 2015 г. признава Grey Goose за втората най-продавана водка в класацията за най-продаваните търговски марки и в класацията на най-модерните търговски марки водка;
- Списание "The Manual" включва водката Grey Goose (в специалното си издание) като една от най-добрите "трапезни водки" за 2020г.;

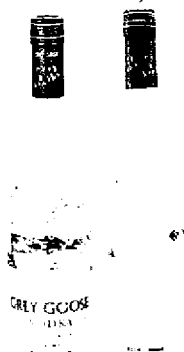
- В статията си от 27 август 2020 г. списание „Бест“ признава Grey Goose за „Най-добрата водка за раздаване“. Според списанието Grey Goose е шестата най-добра водка за смеси според класацията;
- Известният Refin Guide оценява през 2012 г. в своя Guide с 93 точки от 100 водката на опонента.

През годините, опонентът е влягал значителни средства за реклама на стоките от

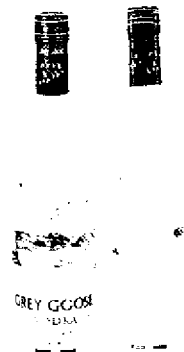


клас 33, означени с марките , в които са ангажирани световно известни личности. Участието на звезди от такъв ранг в рекламните кампании на опонента само по себе си говори за размера на средствата отделени за реклама.

Чрез непрекъснатите си маркетингови усилия, включително реклама в дигитални медии, социални медии, реклама в малки магазини, телевизионна/кино и външна реклама,



Bacardi успява да позиционира марките като едни от най-известните водки в света. Историята на Grey Goose от създаването ѝ от Сидни Франк до днес е тема на



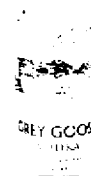
множество публикации. Водката Grey Goose означена с марките

е

призната за една от най-добрите водки в света в категорията премиум водка и за една от най-известните водки в Европа, включително и в България (Приложение 3 към Клетвена Декларация).

Опонента спонсорира множество събития под марката с голямо медийно въздействие, включително филмовия фестивал в Кан, фестивала за модни филми в Милано през 2018 г., където Бакарди представя „Homage Live the Gray Goose moment“, както и церемонията по връчването на Silver Photogrammetry Award за 2018 г. в Испания, летния музикален фестивал Starlite, който се провежда в Марбея всяко лято, както и Международния филмов фестивал Сънданс (Приложение 4 към Клетвена Декларация).

В изданието на Starlite за 2015 г. Антонио Бандерас е домакин на лотария с благотворителна цел с награда бутилка под марката, подписана от други знаменитости. Grey Goose е спонсор на филмовия фестивал в Кан през 2010 г., което е отразено, включително и в LOS Editores, което на 19 май 2010г. пише: *Grey Goose, най-любимата луксозна водка в света, беше представена на неотдавнашните Оскари и сега повтаря успеха на филмовия фестивал в Кан. Тя беше съ-спонсор на избрани събития по време на фестивала. За този повод глобалният посланик на Grey Goose Димитри Лезинска създаде коктейлна колекция, която включва Grey Goose Rendez-Vous, украсена със златни искри и вкус на къпина, всички събрани в специалния коктейл Magic Hour Martini. Grey Goose е официален спонсор на напитките на благотворителното събитие, известно като "White Tie & Tiara Summer Ball" в Англия, организирано от фондацията за борба със СПИН на Елтън Джон през 2010 г. В модния сектор Grey Goose спонсорира няколко събития, включително 70-ото издание на седмицата на модата на Mercedes Benz в Мадрид. За тази цел организаторът на събитието пише „Суперпремиум водката с марка Grey Goose спонсорира 70-ото издание на MBFWMadrid Grey Goose®, суперпремиум марка водка, ще бъде един от спонсорите на 70-ото издание на Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, голямото испанско модно ревю, организирано от IFEMA, на което ще бъдат дефилират творенията на най-известните испански дизайнери. Шоуто ще се проведе от 5 до 10 юли в зала 14.1 на Feria de Madrid и други места в Мадрид. Grey Goose® се завръща на това събитие, след като е бил спонсор преди години, с представяне в стаята за целувки в MBFWMadrid, откъдето ще забавлява гостите на всеки дизайнер след шоуто му/и и ще ги кани да вдигнат тост за успеха на неговата колекция. Grey Goose® е еталон за лукс и качество благодарение на своите характеристики и производствен процес. Произвежда се изцяло във Франция, от бране до бутилиране, смилане и дестилация. Чрез новата си концепция CELEBRATE, Grey Goose® има за цел да даде на своите потребители това, което в момента те търсят в луксозните търговски марки. Личното удовлетворение вече не се постига чрез впечатляване на другите, а чрез празнуване по близък и автентичен начин на моментите, които имат най-голямо значение за всеки индивид, независимо дали са големи или малки, планирани или спонтанни.“*



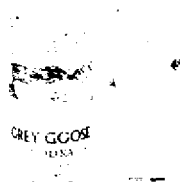
Grey Goose спонсорира различни спортни събития означени с марките



, като поло клуб „Санта Мария“ през 2011 г., международния тенис турнир „Сора Casa de Campo“ през 2019 г., както и US OPEN през 2020 г. (Приложение 5 към Клетвена Декларация).

Освен посочените спонсорства, опонентът организира и събития, на които присъстват известни гости. Например от 2008 г. насам Grey Goose отговаря за организирането на *афтер партито за BAFTA* (Orange British Academy Film Awards), на което присъстват много известни личности, както и различни събития и състезания като "Grey Goose® 10 Competition" за миксолози в град Коняк през 2013 г.

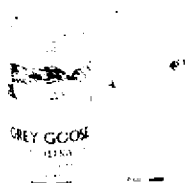
През юли 2017 г. Grey Goose събира най-добрите готвачи и бармани (сред които главният готвач с 3 звезди Мишлен - Кике Дакоста и Мигел Перес главният барман на коктейл бар Solangeen) в новаторски проект, наречен „Ателие на вкуса“, където по време на лятно кино с френска атмосфера, публиката може да се наслади на водка предлагана под



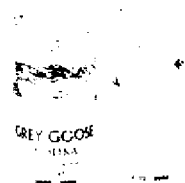
марките
Барселона.

. Събитието се е провело в Мадрид, в музея Лазаро Галдиано и в

През 2016 г. Bacardi провежда добре известното събитие "la Boulangerie Bleue", което се състои в Ню Йорк, Париж, Торонто, Мюнхен и Лос Анджелис, както и в Мадрид на 15 и 16 август 2016 г. На "la Boulangerie Bleue" се предлагат коктейли с водка означени



с марките , приготвени от Ramón Freixa Riera, готвач, награден с две звезди Michelin и три Repsol Suns.



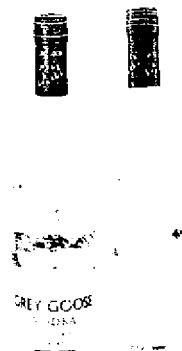
Символ на значението на инвестицията в търговските марки е къщата на Grey Goose или Le Logis (Къщата) в района Juillac-le-Coq, близо до фабриките за дестилация и бутилиране на Grey Goose. Grey Goose я придобива през 2012 г. и я открива за посетители през 2014 г. Днес тя е едно от логотата на търговската марка и служи като място за частни събития (Приложение 6 от Клетвената Декларация).



Качеството и престижът на водката означени с марките са признати от независими и реномирани списания, наред с други FORBES, BUSINESSWIRE, SNOB, и вестниците ABC и EL PAÍS.

На 20 октомври 2019 г. списание SModa в El País, в статията си „Как френската водка, направена от пшеница, стана любима на знаменитостите“ <https://smoda.elpais.com/celebrities/vips/vodka-grey-goose-favorito-celebrities/>, представя Grey Goose като любима водка на много международни знаменитости (Приложение 7 от Клетвената Декларация). Откъс от статията и някои фотографии са възпроизведени по-долу: „Актьорите са много взискателни към качеството и са готови да платят за нещо скъпо, но то трябва да е добро“, казва пред S Moda Франсоа Тибо, неговият създател, седящ в една от залите на къщата, която Grey Goose притежава в покрайнините на малкото селце Juillac-le-Coq, наскре френската провинция. Освен че спонсорира няколко афтер партита Оскар или присъства на фестивали като Кан или Торонто, водката не липсва в личния минибар на много звезди. Договорът преди концерта с Дрейк, който беше изтекъл преди няколко години, показва, че рапърът обича да има бутилка в съблекалнята си и дори отпразнува 24-ия си рожден ден на парти, организирано покрай запазената марка. Никол Кидман, Бритни Спирс или дизайнерката Вера Уанг са увековечени да пият ценния нектар. „От търговската марка обикновено не търсим известни личности, с които да общуваме, но направихме специални издания с готвачи като Ален Дюкас“, обяснява майсторът на избата.

Шеф-готвач Лудо Лефевр и Никол Кидман на събитие на Grey Goose	
Рапърът Дрейк твърди, че изисква бутилка от тази напитка, преди изпълнение	
Кейси Афлек, Мишел Уилямс и Мат Деймън на събитие на Grey Goose	



Всички тези усилия и известността на марките са признати от медиите. Например:

• На May 26th, 2020г., списание FORBES, публикува интервю с вицепрезидента на Grey Goose „Grey Goose е не само една от най-продаваните първокласни водки на пазара. Тя беше и един от първите.

(...)

През 2004 г., по-малко от седем години след като излезе на пазара, Bacardi купи Grey Goose за 2,2 милиарда долара. Днес популярната водка произвежда над 2 милиона каси годишно.“

• На 27 септември 2006г. от BUSINESSWIRE пише: „Bacardi Limited е най-голямата частна спиртна компания в света и произвежда и предлага на пазара различни международно признати спиртни напитки. Портфолиото от търговски марки на Bacardi Limited включва над 250 търговски марки и етикети, включително Bacardi Rum, най-любимия ром в света; вермут MARTINI & ROSSI, водещият вермут в света; Водка Grey Goose, най-продаваната ултра-премиум водка; Уиски DEWAR'S, най-продаваното шотландско уиски в Съединените щати; BOMBAY SAPPHIRE джин, най-продаваният супер-премиум джин в Съединените щати; CAZADORES текила, най-продаваната текила от 100% сибьо агава в света; и други известни търговски марки.“

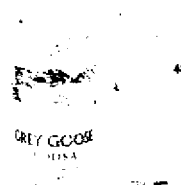
• На 6ти август, 2014 статия, публикувана в списание SNOB на тема "Запознай се с 14 най-ценните марки на алкохол в света", гласи: „GREY GOOSE| Прогнозна стойност от 1,12 милиарда долара. Всъщност, въпреки че Grey Goose иска да вярваме, че това е френска напитка, така че да звучи малко по-люксово, това е напитка, създадена от американец на име Сидни Франк. Произвежда се в Коняк, Франция, за да запази финта, че е много приятен и превъзхождащ останалите алкохол. Тя напълно и абсолютно изпълни целта си, която е да създаде изключителна марка водка, и днес това именно я позиционира сред най-ценните в света.“

• На 17 октомври 2015г. вестник ABC посвещава статия на новото лансиране на Grey Goose VX: „Водка, издигната до най-висока категория (...) Thibault направи нова стъпка, като създаде този VX с добавка на няколко капки висококачествен коняк, произведен от грозде от региона на Châtragne, наречен „igné blanc“, които са запазени за най-добрите търговски марки. Резултатът е луксозна напитка с много ограничено производство...“

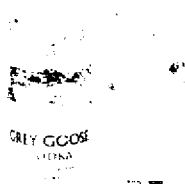
Съществена част от маркетинга на опонента се осъществява и чрез социалните медии, като Facebook, Instagram, Twitter, където марките присъстват на видно място. Марките печелят много последователи през последните години в различните си мрежи:

- 339 000 последователи в Instagram;
- 2 442 143 последователи във Facebook;
- 89 000 последователи в Twitter; и
- 31 600 абонати в YouTube. (Приложение 8 от Клетвената Декларация).

Такъв брой последователи в социалните мрежи е възможен само благодарение на



значителното пазарно присъствие на продуктите означени с марките и
значителните промоционални усилия на опонента.



Марките са добре познати и на българските потребители. В България те са символ на качество и стил.

Представяме клетвена декларация. Фактите, изложени в декларацията, показват, че по-ранната фигуративна марка на ЕС № 017563801, подадена на 5 декември 2017г. за стоки от клас 33, е марка ползваща се с известност, която се свързва с Bacardi поради широката употреба в Европейския Съюз за водка на Bacardi, Grey Goose предлагана под



марката . Grey Goose е премиум водка с цена от около 40 евро (80 лв.) за бутилка от 70 сантилитра (около 55 евро за литър). (Приложение 1 към Клетвената Декларация). Отражение на репутацията на Grey Goose е нарастващият ѝ пазар и стабилния обем на продажбите ѝ година след година. (Приложение 2 към Клетвената Декларация) Таблицата по-долу, предоставена от IWRS (<https://www.theiwsr.com>), независима компания за анализ на пазара на напитки, показва данните за продажбите на Grey Goose в количество и в долари за годините от 2009 до 2019.

Стойност на продажбите на Grey Goose (в хиляди долари)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
В световен мащаб	1 373,977	1 483,142	1 592,958	1 633 838	1 669 527	1 745 338	1 719 032	1 687 624	1 625 339	1 583 393	1 571 652
Западна Европа	51,316	65,166	96,619	114,269	131,701	157,724	166,747	180,651	194,730	206,869	208,730
Испания	3,787	4 312	5 210	6 109	6 828	7,472	8,502	12,448	16,435	18,091	21,613
Франция	9,764	14 246	18,830	20,624	23,824	28 099	29,536	33,810	39,727	42,754	37,691
Германия	3,576	4,086	6,436	8,591	8,979	12 120	12,617	14,847	16,697	18 032	20,593
Италия	6,559	6 100	10,278	10,675	6,839	8 228	8 259	8,862	9,611	10,580	10,951
Велико Британия	13,703	19,907	34,361	45,434	54,631	61,664	62,614	65,434	64,021	62,272	63,842

IWSR разполага с най-изчерпателната база данни за пазара на международни търговски марки алкохолни напитки в световен мащаб. За да се счита за международна търговска марка съгласно дефиницията на IWSR, търговската марка трябва да има

продажби в най-малко 30 държави, включително в САЩ, Обединеното кралство, Франция, Германия, Испания, Италия, Швеция, Холандия, Гърция, Полша и в други две държави.

Следващата таблица показва обема на продажбите на 9-литрови бутилки Grey Goose в хиляди за периода 2009-2019 г.

Обем на продажбите Grey Goose (9-литрови бутилки, в хиляди)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
В съвкупен мащаб	3.456,7	3.604,7	3.755,0	3.809,7	3.877,0	3.986,2	4.047,0	4.030,6	3.808,7	3.693,3	3.663,1
Западна Европа	75,7	101,5	139,0	172,2	199,6	234,2	276,3	312,5	330,9	341,0	361,5
Испания	5,0	6,4	6,9	7,9	8,6	10,7	13,5	18,7	24,0	30,0	38,0
Франция	14,0	21,5	27,0	32,0	37,0	45,0	56,5	65,4	71,4	78,9	76,4
Германия	5,0	6,0	9,0	13,0	13,2	17,8	22,0	26,1	28,8	29,6	34,0
Италия	8,7	9,6	14,0	15,4	15,3	18,6	19,4	21,1	21,7	22,5	24,1
Великобритания	22,3	33,5	52,5	68,3	80,1	85,8	93,6	108,3	107,7	97,3	104,6

Таблиците по-долу показват продажбите на Grey Goos в хиляди долари и в хиляди 9-литрови бутилки в България за годините 2011-2020, според IWSR.

Стойност на продажбите на Grey Goose (в хиляди долари)

	2011г	2012г	2013	2014г	2015г	2016г	2017г	2018 г	2019г	2020г
България	391.9	632.1	553.8	445.6	1,029.4	1,103.6	1,633.8	1,835.4	1,962.0	1,222.0

Обем на продажбите Grey Goose (9-литрови бутилки, в хиляди)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
България	0.6	0.9	0.9	0.8	1.9	2.0	2.9	3.2	3.5	2.2

По-ранните марки са придобили висока степен на разпознаваемост сред потребителите, както гаранция за високо качество, което има силно влияние при избора именно на стоките на опонента пред тези на други производители.

Марката на заявителя е сходна на ползващите се с известност марки на опонента. Подробни съображения за сходството между заявената марка, от една страна, и по-ранните марки, от друга страна, вече изложихме във връзка с установяване на предпоставките за основанието по чл. 12, ал. ч, т. 2 от ЗМГО от настоящата опозиция. Поради това препращаме към тези аргументи.

Също така вероятността от объркване беше коментирана във връзка с обосноваване на основанието на чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗМГО от опозицията и препращаме към тях и в настоящата аргументация по член 12, ал. 3 от ЗМГО. Във връзка с объркването следва да се има предвид, че съществува висок риск от асоцииране на заявената марка с по-ранните марки поради известността, с която последните се ползват.

С оглед на репутацията на по-ранните марки, не е изключено и е твърде възможно потребителите да асоциират противопоставимите марки независимо за какви стоки се използва процесната марка, включително и за стоките и услугите от клас 33 на заявителя с тези на опонента. Не е изключено, например потребителят да повярва, че опонентът, който използва своите марки във връзка с продажба на водка е разраснал своя бизнес и в сферата на други напитки под нова линия, като запазва основата си фигуративна марка и променя леко стилизацията и. С оглед на известността на по-раните марки, потребителите ще приемат, че процесната марка представлява нов вариант на марките на опонента, идентифициращ нова линия продукти.

Използването без основание на заявената международна марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от известността на по-ранните марки или би ги увредило.

Съгласно съдебната практика, опонентът не е длъжен да докаже действително или настоящо увреждане на отличителен характер или на известност или на несправедливо облагодетелстване, стига да установи бъдещ риск за увреждане или облагодетелстване. Такъв риск би могъл да се установи и чрез логически дедукции, с оглед на нормалната практика в съответния търговски сектор, наред с останалите обстоятелства по случая. (решение по дело T-131/09, т.91 и следващите на Общинския съд – осми състав- от 28.10.2010г.).

Притежателят на по-ранните марки трябва да обоснове бъдещ нехипотетичен риск от увреждане/неоснователно обогатяване, който е предвидим в обикновения ход на събитията. (06/07/2021, T-50/10 Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, пара. 53).

В настоящия случай, по-късната марка непосредствено и силно извиква в съзнанието по-ранните марки на опонента, които имат висока степен на известност. Това, според европейската практика по чл. 8(5) от EUTMR, аналогичен на чл. 12, ал.3 от ЗМГО, е съществен фактор, който следва да се вземе под внимание.

Следва да се отбележи, че функцията на марката не е само да е индикатор за произхода на стоките, но и да е символ на престиж и гаранция за качество. В конкретния случай, съществува реален риск за неоснователно обогатяване, тъй като потребителите лесно биха се мотивирали да купят продукт носещ известен и реномиран знак например, който внушава гаранция за качество. По-ранните марки ползващи се с известност са градили своето реноме със значителни усилия, контрол на качеството, и реклама. Ето защо, възможността за гореспомената мотивация би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер и известността на по-ранните марки. Нещо повече, тъй като опонентът не би могъл ма да упражнява контрол над качеството на стоките на процесната марка, ползването на заявената марка би довело не само до размиване на отличителния характер на по-ранните марки, но и до потенциалното уронване на престижа им.

С използването на по-късната марка от страна на заявителя за съответните стоки/услуги възниква **опасност от увреждане на отличителността на по-ранните марки, ползващи се с известност**. Съществува риск от „размиване” на отличителния характер на марката на опонента. Концепцията за „размиване” на отличителния характер на марка е разработена в решение на Съда на ЕС по дело C-252/07 *Intel Corporation Inc v CPM United Kingdom Ltd*, пара. 29: *„Що се отнася до увреждането на отличителния характер на марката, наричано още „размиване”, „изличаване” или „замъгляване”, такова увреждане се причинява когато способността на марката да идентифицира стоките или услугите, за които е регистрирана, отслабва, понеже използването на идентичен или сходен знак от трето лице води до разграждане на идентичността и на представата сред обществеността за по-ранните марки. Това се случва, когато марката, която в определен момент е предизвиквала незабавна асоциация със стоките или услугите, за които е била регистрирана, вече не е способна да изпълнява това”*.

Такъв риск от разграждане на идентичността и от отслабване сред обществеността на представата за по-ранните марки е налице по следните причини. По-ранните марки са силно разпознаваеми марки. Същите не описват каквито и да е характеристики на стоките, за които са известни и така е създаден интергритет по отношение на тяхната отличителна и рекламна функция в рамките на Европейски съюз. Потребителите на конфликтните стоки се припокриват. Способността на марки с репутация веднага да предизвикат асоциация с дейността на опонента и престижа, свързан с тях, ще бъде намалена от използването на оспорваната марка за свързани стоки. Използването на объркващо сходна марка би било във вреда на отличителния характер на марките с репутация, като ще ги превърне в обикновенни, което по същество представлява намаляване на привлекателността на марките. Това ще доведе до разсейване на идентичността на по-ранните марки и на влиянието им върху съзнанието на потребителите. По-ранните марки, които преди са извиквали в съзнанието веднага връзка със стоките, за които са защитени, вече няма да може да изпълняват тази функция. От това следва, че има явна вероятност от вреда за рекламната функция на по-ранните марки, като средство за изграждане и запазване на лоялността към

марката, и че икономическата стойност на по-ранните известни марки ще бъде засегната в дългосрочен план като следствие от използването на оспорваната марка, в смисъл че потребителите на стоките, за които се ползват със закрила марките с известност, в по-малка степен ще я свързват веднага с предприятието, изградило репутацията на марката, а това е промяна в тяхното икономическо поведение.

Следва да се има предвид, че марките не само служат за указване на произхода на продукт/услуга, но и за предаване на потребителя на определено послание или имидж, които са възбътени в знака най-вече чрез използването му. След като бъдат придобити, те стават част от неговия отличителен характер и репутация. Когато е налице известност, тези характеристики на марката са особено развити, тъй като търговският имидж на един бранд обикновено се основава на качеството на стоката/услугата, успешното им популяризиране сред европейската публика и т.н. Тези характеристики на известния знак следва да бъдат защитени, като не се допусне размиване или заглушаване на отличителността му чрез регистрация на визуално и фонетично сходна марка.

Налице е възможност и за несправедливото облагодетелстване от известността на по-ранните марки на база потенциална регистрация на международната марка, която включва идентичен фигуративен елемент, идентична копценция за представяне на идентични фигуративни елементи и в идентични цветове, за които по-ранните марки се ползват със защита.

Чрез възпроизвеждането на по-ранните марки в марката си заявителят ще извлече несправедливи облаги за бизнеса си, възползвайки се от репутацията на известните знаци. Заявителят би получил неоснователно ползите от инвестициите на опонента в популяризирането и изграждането на добро име на своите стоки, което е в продължение на десетилетия.

С оглед гореизложените съображения признаването на действието в България на международна марка № 1579492 ще е в противоречие с разпоредбите на чл. 12, ал. 1, т. 2 и на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО.

Моля да признаете, че международна марка № 0890134 и марка на ЕС № 017563801 се ползват с известност в ЕС към датата 30.12.2020 г. за стоки от клас 33.

МОЛЯ, вземайки предвид аргументите в настоящата опозиция, да приемете, че същата е основателна и да постановите пълен отказ на заявка признаването на действието в България на международна марка № 1579492, за всички заявени стоки в клас 33.

Представям и пълномощно съдържащо адреса на опонента, от което е видно, че същият съвпада с вписаните адреси по отношение на по-ранните марки (Приложение 9).

ОПИС на приложените доказателства: Клетвена Декларация и Приложения 1-8, Приложение 9.

С уважение,
Елена Милър