

**ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**

УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

КОСТАДИН МАНЕВ

София, .....18.04.2011.....

**МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ  
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 12 ОТ ЗАКОНА ЗА  
МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ /ЗМГО/**

1

**СЪДЪРЖАНИЕ -**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3 -
ОТНОСИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ НА РЕГИСТРАЦИЯ.....	3 -
1. СРАВНЕНИЕ НА СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ.....	4 -

1.1. Идентичност на стоки и/или услуги.....	5 -
1.2. Сходство на стоки и/или услуги.....	5 -
1.2.1. Сравнение на стоки със стоки.....	5 -
1.2.2. Сравнение на услуги с услуги.....	8 -
1.2.3. Сравнение на стоки с услуги.....	8 -
2. СРАВНЕНИЕ НА МАРКИ.....	9 -
2.1. Член 12, ал.1, т.1 - ИДЕНТИЧНОСТ НА МАРКИТЕ.....	9 -
2.2. Член 12, ал.1, т.2 - ИДЕНТИЧНОСТ ИЛИ СХОДСТВО НА МАРКИТЕ.....	10 -
2.2.1. ФАКТОРИ. ДОМИНИРАЩ И ОТЛИЧИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ.....	10 -
2.2.2. СЛОВНИ МАРКИ.....	11 -
2.2.3. ФИГУРАТИВНИ МАРКИ.....	13 -
2.2.4. КОМБИНИРАНИ МАРКИ.....	14 -
2.2.5. СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ.....	17 -
3. ОБЩА ПРЕЦЕНКА НА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ОБЪРКВАНЕ.....	18 -
3.1. Обща преценка на всички фактори.....	18 -
3.2. Идентичност или сходство между стоките и/или услугите и идентичност или сходство между - марките.....	19 -
3.2.1. Идентичност или степен на сходство между марките и между стоките и/или услугите.....	19 -
3.2.2. Влияние на фонетичното, визуалното и смислово сходство върху цялостната преценка за - наличие на вероятност за объркване.....	20 -
3.2.3. Влияние на вида стоки и/или услуги върху цялостната преценка за наличие на вероятност за - объркване.....	23 -
3.3. Степен на отличителност на по-ранната марка.....	24 -
3.4. Видове отличителност.....	25 -
3.4.1. Присъща отличителност.....	25 -
3.4.2. Придобита отличителност.....	26 -
3.5. Релевантен кръг потребители.....	26 -
3.5.1. Среден потребител.....	26 -
3.5.2. Степен на предпочитание на релевантния кръг потребители.....	26 -
3.5.3. Степен на внимание на релевантния кръг потребители.....	27 -
3.6. Непряко объркване (вероятност за асоцииране).....	27 -
3.7. Поредица от марки.....	27 -
4. ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ.....	29 -
5. МАРКИ, ПОЛЗВАЩИ СЕ С ИЗВЕСТНОСТ.....	30 -

## **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Методическите указания за прилагане на чл. 12 от ЗМГО са разработени на основата на действащото законодателство - ЗМГО, Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения (НОПЕЗРМГО), практиката на Патентното ведомство (ПВ), практиката на Ведомството за регистрация на марки и дизайни на Европейския съюз (ОНИМ) и съдебната практика в областта на марките - Съд на Европейския Съюз (СЕС), Първоинстанционен съд (ПиС), Административен съд София - град (АССГ), Върховен Административен съд (ВАС) и Върховен касационен съд (ВКС).

Целта на настоящите методически указания е, от една страна да унифицират прилагането на действащите правни разпоредби и регламентират основни принципи при експертизата във връзка с относителните основания за отказ на регистрация на марки, заявени за регистрация по национален ред, които са публикувани до влизането в сила на изменението на ЗМГО (изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010 г.) и на марки регистрирани по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея, в които Република България е посочена страна, за които ПВ е уведомено преди влизането в сила на изменението на ЗМГО (изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010 г.), разглеждани по реда на ЗМГО (изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г.), а от друга да послужат като основа при производството по опозиция, регламентирано в последното изменение на закона.

Целта на експертизата във връзка с относителните основания за отказ на регистрация е да се установи дали знакът, заявен за регистрация като марка, отговаря на изискванията на ЗМГО.

Всяка марка следва да се разглежда сама по себе си, като се отчитат всички специфични обстоятелства и се отделя специално внимание на връзката ѝ със стоките и/или услугите, за които е заявена, състоянието на пазара, търговските пътища за реализация на тези стоки и/или услуги, и релевантния кръг потребители.

## **ОТНОСИТЕЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКАЗ НА РЕГИСТРАЦИЯ**

**Чл. 12, ал. 1 от ЗМГО (изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г.) - НЕ СЕ РЕГИСТРИРА МАРКА, КОЯТО:**

**т. 1. Е ИДЕНТИЧНА НА ПО-РАННА МАРКА, КОГАТО СТОКИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ НА ЗАЯВЕНАТА И НА ПО-РАННАТА МАРКА СА ИДЕНТИЧНИ**

**Т. 2. 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**

**Член 12, ал. 1 от ЗМГО (ДВ, бр. 19 от 9 март 2010 г., в сила от 10.03.2011 г.) - КОГАТО Е ПОДАДЕНА ОПОЗИЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ. 38Б ОТ ЗМГО, НЕ СЕ РЕГИСТРИРА МАРКА:**

**Т. 1. КОЯТО Е ИДЕНТИЧНА НА ПО-РАННА МАРКА, КОГАТО СТОКИТЕ ИЛИ УСЛУГИТЕ НА ЗАЯВЕНАТА И НА ПО-РАННАТА МАРКА СА ИДЕНТИЧНИ**

**Т. 2. КОГАТО 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**

Експертизата във връзка с относителните основания за отказ на регистрация, на марки заявени за регистрация по национален ред, които са публикувани до влизането в сила на изменението на ЗМГО (изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010 г.) и на марки регистрирани по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея, в които Република България е посочена страна, за които ПВ е уведомено преди влизането в сила на изменението на ЗМГО (изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2010 г.), включва проучване и анализ на резултатите от проучването.

Проучването се извършва в базите данни на:

- заявените и регистрирани по национален ред марки;
- заявените и регистрирани марки на Общността;
- международните регистрации на марки по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея, в които са посочени Република България и/или Европейския съюз;
- общоизвестните марки и марките, ползващи се с известност на територията на Република България вписани в Държавения регистър на общоизвестни марки и марки, ползващи се с известност<sup>1</sup>.

Целта на проучването е да се установи дали съществуват по-ранни марки, по отношение на които:

- заявената марка е идентична и стоките и/или услугите са идентични;
- заявената марка е идентична и стоките и/или услугите са сходни;
- заявената марка е сходна и стоките и/или услугите са идентични;
- заявената марка е сходна и стоките и/или услугите са сходни.

Анализът на резултатите от проучването, касаещ разглеждането на марки по досегашния ЗМГО (изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г.), както и този, свързан с разглеждането на опозиции включват сравнение на стоките и/или услугите, сравнение на марките и обща преценка за наличие на вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

## **1. СРАВНЕНИЕ НА СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ**

Стоките и услугите са групирани в класове, съгласно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Ницска класификация). Заглавията на класовете (хедингите) показват най-общо областта, към която принадлежат стоките и услугите. Принадлежността на стоките и услугите към един клас увеличава вероятността за наличие на идентичност или сходство между тях. Възможно е също така стоки и/или услуги от един клас да не са сходни помежду си и обратно, стоки и/или услуги от различни класове да са сходни едни на други.

Сходството на стоките и/или услугите не зависи от точно определен, фиксиран брой фактори и критерии, които да притежават еднаква значимост при всички разглеждани казуси.

---

<sup>1</sup> Марките, определени като общоизвестни марки и марки ползващи се с известност на територията на Република България съгласно чл. 50б от ЗМГО ще продължат да се ползват със статута си до изтичането на срока му. С влизането в сила на измененията на ЗМГО (ДВ, бр. 19 от 09 март 2010 г., в сила от 10.03.2011 г.), преценката дали една марка е общоизвестна или ползваща се с известност ще се извършва от Патентното ведомство само в процедура по подадена опозиция или искане за заличаване.

Релевантни фактори при сравняване на стоките и/или услугите са тяхното естество, предназначение, факта дали са допълващи се или взаимозаменяеми, и др. (Решение СЕС, С-39/97 „Canon”, параграф 23).

## **1.1. Идентичност на стоки и/или услуги**

Идентични са стоките и/или услугите, които са описани с еднакви термини или със синоними.

*Примери за синоними:*

- „*артикули*” са идентични на „*принадлежности*”;
- „*изделия*” са идентични на „*продукти*”.

*Примери за идентични стоки и/или услуги:*

- услугата „*агенции за внос и износ*” (клас 35) е идентична на услугата „*вносно-износни агенции*” (клас 35);
- стоката „*канцеларски принадлежности*” (клас 16) е идентична на стоката „*канцеларски артикули*” (клас 16);
- стоката „*захарни сладкарски изделия*” (клас 30) е идентична на стоката „*захарни сладкарски продукти*” (клас 30).

Идентичност има и когато стоките и/или услугите на по-ранната марка са посочени посредством заглавието (хединга) на класа от Ницката класификация или обобщена категория стоки и/или услуги, която включва в себе си конкретно посочени стоки и/или услуги на процесната марка попадащи в същия този клас.

*Примери:*

- стоките „*мебели*” (клас 20) на по-ранната марка са идентични на стоките „*столове*” (клас 20) на процесната марка, тъй като думата „*мебели*” представлява обобщена категория стоки, която включва в себе си стоките „*столове*”.
- стоките „*фармацевтични препарати*” (клас 05) на по-ранната марка са идентични на стоките „*фармацевтични препарати за лечение на белодробни заболявания*” (клас 05) на процесната марка, тъй като „*фармацевтични препарати*” са обобщена категория стоки, която включва в себе си фармацевтични препарати за лечение на всякакви заболявания.

В обратния случай, когато стоките „*столове*” (клас 20) са обект на закрила на по-ранната марка, а процесната марка е предназначена за стоките „*мебели*” (клас 20), идентичност се установява само по отношение на конкретната стока „*столове*”, тъй като същата е включена в обобщената категория стоки „*мебели*” на процесната марка. Останалите стоки от обобщената категория „*мебели*”, са обект на преценка за сходство със стоките „*столове*”.

## **1.2. Сходство на стоки и/или услуги**

### **1.2.1. Сравнение на стоки със стоки**

При сравнение на стоки със стоки се отчитат следните фактори, но не само: -

- естеството на стоките; -
- предназначението на стоките; -
- допълващи се/спомагателни стоки; -
- взаимозаменяеми/конкуриращи се стоки; -
- начин на пазарна реализация на стоките; -
- наличие на връзка между стоките. -

#### **1.2.1.1. Фактор „естество на стоките”**

За определяне на фактора „естество” могат да бъдат използвани различни критерии на стоките като състав, функция, физично състояние и др.

Естеството на стоките трябва да се преценява от търговска гледна точка.

- Критерий „състав”

Сходният състав на стоките не е сам по себе си индикатор за наличие на сходно естество на стоките, ако суровините, от които е съставена стоката варират и могат да бъдат заменени.

*Пример:*

- стоката „лед” (клас 30) срещу стоката „сладолед” (клас 30) – при двата продукта има припокриване на състава – състоят се от замразена вода, но от търговска гледна точка това не е от значение, тъй като стоката „сладолед” е храна за консумация с характеристики, коренно различни от тези на стоката „лед”.

- Критерий „физично състояние” (течно, твърдо, газообразно, кремообразно)

Физичното състояние на стоките не е важен критерий за оценката на фактора „естество”, но в някои случаи пазарната реалност може да му придаде значимост.

*Пример:*

- стоката „кисело мляко” (клас 29) се предлага и като храна (кремообразно състояние), и като напитка – „кисело мляко за пиене” (течно състояние) (клас 29). Следователно, тези стоки имат различно физично състояние, но естеството им е сходно.

### **1.2.1.2. Фактор „предназначение на стоките”**

Предназначението на стоките е важен фактор, тъй като най-лесният начин потребителите да идентифицират стоките е да дефинират тяхното предназначение.

Понякога, факторът „предназначение на стоките” взема превес над останалите фактори при преценката за сходство на стоките.

*Примери:*

- стоките „облекло” (клас 25) и стоките „обувки” (клас 25) имат различно естество, но въпреки това са сходни по своето предназначение – за покриване на тялото и предпазването му от природните сили (студ, вятър, горещина) (Решение ОНІМ, ВоА R 634/2001-1).

- стоките „оптични и електронни носители на данни” (клас 09) и стоките „магнитни ленти” (клас 09) са сходни по предназначение – носители на данни.

Ако стоките имат много специфично предназначение, това може да е от решаващо значение за определяне на липсата на сходство между тях.

*Пример:*

- стоките „софтуер за хемодиализен апарат” (клас 09) и „мултимедиен софтуер” (клас 09) по своето естество са софтуерни продукти, но предназначението им е много специфично, поради което двете стоки не са сходни.

### **1.2.1.3. Фактор „допълващи се/спомагателни стоки”**

Стоките се допълват, когато се употребяват съвместно, т.е. едната е необходима или важна за използването на другата. При допълващите се/спомагателни стоки, същите лесно могат да бъдат свързани от потребителите с един производител, дори да имат различно естество. Това впечатление се засилва, ако стоките се предлагат заедно.

*Примери:*

- стоките „цигари” (клас 34) и „принадлежности за пушачи” (клас 34).
- стоките „паста за зъби” (клас 03) и „четки за зъби” (клас 21).

#### **1.2.1.4. Фактор „взаимозаменяеми/конкуриращи се стоки”**

Стоките са взаимозаменяеми/конкуриращи се, когато имат еднакво предназначение и покриват еднакви нужди. В повечето случаи взаимозаменяемите/конкуриращите се стоки са от различно естество и различен ценови диапазон.

*Примери:*

- стоките „заместители на кафе” (клас 30) и „кафе” (клас 30).
- стоките „маргарин” (клас 29) и „масло” (клас 29).

#### **1.2.1.5. Фактор „начин на пазарна реализация на стоките” (търговски пътища, начин на предоставяне)**

При сравнението на стоките трябва да се отчита по какъв начин стоките достигат до пазара, тоест какъв е начина им на пазарна реализация - директна продажба, продажба чрез посредник, търговия на едро, търговия на дребно и т.н.

Търговските пътища се считат за еднакви, ако стоките се разпространяват в един магазин или се предлагат на едни и същи места в магазина – рафтове, сектори, щандове.

*Пример:*

- стоката „книги” (клас 16) има различен начин на пазарна реализация от стоката „електронни книги”(клас 9).

#### **1.2.1.6. Фактор „наличие на други връзки между стоките”**

Други връзки между стоките може да има по отношение на суровини, съставки и части, компоненти и приспособления.

##### Суровини

Фактът, че една стока се използва за производството на друга стока не е достатъчен сам по себе си за определяне на сходство на стоките, ако тяхното естество и предназначение са различни.

Суровините са предназначени по-скоро за използване в индустрията, отколкото за директно закупуване от крайния потребител.

*Примери* за стоки, едните от които са суровина за другите, но самите те не са сходни по между си:

- стоките „необработена кожа” (клас 18) и „облекло” (клас 25).
- стоките „благородни метали” (клас 14) и „бижуeteria” (клас 14).

Преценката за сходство може да зависи от някои специфични обстоятелства, като степента на преработката на суровината в крайния продукт, степен на влияние на суровината при определяне на крайната цена на готовия продукт и т.н. Следователно, колкото по-голямо е значението на суровината за крайния продукт, толкова е по-висока степента на сходство между стоките.

*Пример:*

- стоката „пресни плодове и зеленчуци” (клас 31) е от особено значение за направата на стоката „пресни сокове, фрешове” (клас 32).

### Съставки на готови храни

Използването на една основна съставка за приготвянето на готова храна само по себе си не е достатъчно за определяне на сходство на стоките, ако тяхното естество и предназначение са различни.

*Примери* за стоки, които са съставка на други стоки, представляващи готови храни, но не са сходни:

- стоките „*яйца*” (клас 29) и „*сладолед*” (клас 30).
- стоките „*захар*” (клас 30) и „*сладкарски изделия*” (клас 30).

### Части, компоненти и приспособления

Казаното по повод суровините е валидно и по отношение на частите, приспособленията и компонентите, интегрирани в съставни индустриални стоки, като машини, инсталации и т.н.

Фактът, че една стока е компонент на друга съставна стока, сам по себе си не е достатъчен за определяне на сходство на стоките.

*Пример:*

- между стоките „*автомобилни гуми*” (клас 12) и „*моторни превозни средства*” (клас 12) не съществува сходство, въпреки че са допълващи се/спомагателни стоки, и крайните им потребители ще отчетат различния им произход и факта, че всяка една от стоките е обвързана със специфичен производствен процес и се предлага на различни места.

### **1.2.2. Сравнение на услуги с услуги**

Факторите, които следва да се отчитат при сравнение на услуги с услуги съвпадат с факторите при сравнение на стоки със стоки.

За определяне на фактора „естество” на услугите могат да бъдат използвани различни критерии.

*Примери:*

- услугата „*управление на жилищни и административно сгради*” (клас 36) и услугата „*управление на компютърни файлове*” (клас 35) по своето естество представляват управленски услуги, но имат различно предназначение, поради което не са сходни.

- услугата „*производство на развлекателни телевизионни програми*” (клас 41) е сходна на услугата „*продукция на шоу програми*” (клас 41), тъй като и двете услуги имат еднакво естество - развлечението на потребителите.

- услугата „*изгаряне на отпадъци и боклуци*” (клас 40) е допълваща спрямо услугата „*производство на енергия*” (клас 40).

- услугите „*предоставяне на временно настаняване в хотели*” (клас 43) са свързани и допълващи спрямо услугата „*организиране на екскурзии*” (клас 39), тъй като екскурзиите по необходимост включват услуги по настаняване и храна.

### **1.2.3. Сравнение на стоки с услуги**

По своето естество стоките са различни от услугите, защото са материални предмети, докато услугите представляват дейности, които се предоставят за трети лица.

Въпреки това, стоките и услугите могат да бъдат свързани, взаимно зависими или допълващи се, което дава основание да бъдат определяни като сходни.

*Примери:*

- услугата „*поддръжка на автомобили*” (клас 37) е взаимно свързана със стоката „*автомобили*” (клас 12).



- услугата „издаване на книги” (клас 41) е взаимно свързана със стоката „книги” - (клас 16). -

*Примери* за услуги, които не са допълващи или свързани със стоките, които са техен обект:

- услугите „транспорт; опаковане и съхранение на стоки” (клас 39) се предлагат в обособена пазарна ниша от лица, чиято дейност е тясно специализирана и не включва производство и продажба на стоки, обект на услугите „транспорт; опаковане и съхранение на стоки”, поради което съответните стоки не се приемат за свързани/допълващи се с тези услуги.

- никакви стоки не са свързани/допълващи се с услугата „рекламни агенции” (клас 35), дори ако въпросните стоки са обект на реклама от тези агенции, тъй като естеството на рекламните услуги е коренно различно и по никакъв начин не е свързано с производството на стоки. Същият извод важи и при сравнение на услугата „реклама” (клас 35) със стоки от клас 09, които могат да бъдат използвани като средства за нейното осъществяване и/или разпространение.

При сравнение на дадени стоки с услуги по тяхната инсталация, поддръжка и ремонт, свързаност има, ако е обичайно в съответния пазарен сектор производителят на въпросните стоки да осигурява услуги по инсталирането, поддръжката и ремонта им.

*Пример:*

- стоките „автомобили и части за тях” (клас 12) са свързани с услугите „поддръжка и ремонт на автомобили” (клас 39).

Когато дадена стока е от особено значение за осигуряването на дадена услуга съществува допълваща се връзка и свързаност.

*Примери:*

- стоките „учебници” (клас 16) са взаимно свързани с/ и са от особено значение за провеждането на услугата „обучение” (клас 41).

- стоките „козметика” (клас 03) са взаимно свързани с/ и са от особено значение за извършването на услугите „грижа за красотата на хора” (клас 44).

## **2. СРАВНЕНИЕ НА МАРКИ**

### **2.1. Член 12, ал.1, т.1 - ИДЕНТИЧНОСТ НА МАРКИТЕ**

Идентичност на марките е налице, когато между тях има пълно съвпадение (визуално, фонетично и смислово).

Словни марки, които се различават само по начина на изписване (с малки или големи букви) се разглеждат като идентични.

Забраната на чл. 12, ал. 1, т. 1 касаеща разглеждането на марки по ЗМГО (изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г.) се прилага само по отношение на идентични марки за идентични стоки и/или услуги на различни притежатели.

Регистрацията на идентични марки за идентични стоки и/или услуги на един и същ притежател се допуска, включително и с цел осигуряване на паралелно действие на две регистрации – национална и международна, като условие за извършване на субституция съгласно чл. 4bis от Мадридската спогодба и чл. 4bis от Протокола към тази спогодба.

## 2.2. Член 12, ал.1, т.2 - ИДЕНТИЧНОСТ ИЛИ СХОДСТВО НА МАРКИТЕ

### 2.2.1. ФАКТОРИ. ДОМИНИРАЩ И ОТЛИЧИТЕЛЕН ЕЛЕМЕНТ

При оценката на степента на сходството на марките, същите трябва да бъдат сравнявани във вида в който са заявени/регистрирани. Реалното или възможно използване на марките в друг вид не е обект на експертната по същество.

Оценката на степента на сходство на марките, не трябва да се базира на отделни техни елементи, а следва да се основава на тяхната цялост, вземайки предвид „отличителните” и „доминиращи” елементи в състава им.

Под „отличителен” елемент се разбира този елемент в състава на марките, който в най-голяма степен служи за осъществяване на основната функция на марката – да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица.

„Доминиращ” елемент е този, който благодарение на графичното си представяне обуславя общото впечатление, което марката оставя у потребителите.

Доминиращият елемент не винаги е отличителен, както и обратното.

Например описателни понятия, родови термини и прочее нямат отличителен характер по отношение на стоките и/или услугите, за които се отнася марката, поради което изцяло или частично ще бъдат игнорирани при оценката на сходството на марките, независимо колко доминиращо е тяхното въздействие в състава им.

Общата оценка на сходството на марките се базира на факта, че потребителите нямат навика да анализират марката в детайли, защото обичайно се фокусират върху отличителните и доминиращи елементи по-лесно, отколкото върху останалите елементи на марката.

При сравнение на марките в цялост, от значение е степента на сходство между тях, а не дали могат да бъдат разграничени една от друга, като винаги следва да се отчита влиянието на доминиращите и отличителни елементи в състава им.

Анализът за сходство на марките включва преценка на следните фактори:

- фонетично сходство
- визуално сходство
- смислово сходство.

**2.2.1.1.** Оценката на *фонетичното сходство* се основава на звученето на марките, определено от дължината на думата, броя на буквите, броя на сричките, броя на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части на думата, като се отчита началото на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата.

Когато марката съдържа дума на чужд език, трябва да се има предвид, че потребителите може да не са запознати с този език, или дори да разбират смисъла на чуждата дума, имат склонност да я произнасят така, както би се произнесла според фонетичните правила на българския език.

Когато значителна част от потребителите, благодарение на своята езикова квалификация могат да произнесат чуждата дума по коректен начин, но друга значителна част потребители, поради липсата на такава биха я произнесли съгласно правилата на българския език, и двата начина на произнасяне на думата трябва да бъдат взети предвид при оценката на фонетичното сходство между марките.

**2.2.1.2.** Оценката на *визуалното сходство* се основава на визуалното въздействие на марките, определено от начина на графично представяне на думи, букви, цифри, фигури, рисунки, цветове и др.

Образните елементи на марките не могат да се произнасят и не са обект на фонетичната преценка, но смисълът, който се носи от фигуративния елемент, трябва да се вземе предвид при преценката на смисловото сходство.

**2.2.1.3.** Оценката на *смисловото сходство* се основава на значението на думите, включително и в превод. Марките са смислово идентични или сходни, когато имат еднакво или подобно семантично съдържание.

Когато думите са на чужд език, някои потребители могат да имат ограничени познания по него и да не са способни да забележат различия в смисъла на двете марки. Затрудненията при разбирането на смисъла на думите на чужд език се отразяват и на тяхното запомняне и произнасяне. Запомнянето на такива марки може да бъде по-неясно и неточно, в сравнение със запомнянето на марки, които са възприети на български език.

## 2.2.2. СЛОВНИ МАРКИ

При сравнение на словни марки се прави преценка за наличие на визуално, фонетично и смислово сходство в цялост, доколкото при словните марки обичайно не се открояват доминиращи елементи.

**2.2.2.1. Визуалното сходство** при словни марки се определя изключително от дължината на думите, брой еднакви букви, срички или думи, строеж на думите и др.

*Пример:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
PENHALIGON	PENHALIGON'S	има сходство между марките

Колкото по-малка е дължината на дадена дума, толкова по-лесно потребителите ще възприемат всички нейни елементи. По този начин незначителни разлики в думи с малка дължина водят до различно цялостно впечатление от марките. Потребителите по-трудно улавят разликите при думи с по-голяма дължина, тъй като малките разлики в строежа им в тези случаи често не са достатъчни, за да се отхвърли визуалното сходство между марките.

*Примери:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
SUVIMAX	SULINAX	има сходство между марките
MIC	SIC	няма сходство между марките
YSL	SL	няма сходство между марките
PC	BC	няма сходство между марките
NTS	NT	няма сходство между марките

Независимо, че обикновено се обръща повече внимание на началото на марката, по принцип няма значение дали общият словен елемент при сравняваните марки заема първа или втора позиция в състава им.

*Примери:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
-------	--	---

TRUST	TRUST ME	има сходство между марките
JELLO SCHUHPARK	SCHUHPARK	има сходство между марките
NEGRA MODELO	MODELO	има сходство между марките

**2.2.2.2. Фонетичното сходство** се определя от дължината на думата, броя на буквите, броя на сричките, броя на съвпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части на думата, като се отчита началото на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата.

*Примери:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
БЕНИНДА	БЕЛИНДА BELLINDA	има сходство между марките
SIENA	LA SIRENA	няма сходство между марките
ASPERAN	ASPIRIN	има сходство между марките

При словните елементи, първата част на думата е тази, която преимуществено привлича вниманието на потребителя и поради тази причина ще бъде запомнена по-ясно от останалата ѝ част. Различното начало на думите има значително влияние върху цялостното впечатление създавано от марките и намалява сходството между тях и обратното, еднаквото начало на марките увеличава сходството им.

*Примери:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
CODEROL	CODEDOL	има сходство между марките
DENTALMINT	DENTAMENT	има сходство между марките
САНДОФЛЕКС	ДИНОФЛЕКС	няма сходство между марките

Фонетичното сходство между словни марки не се избягва с разделяне на думите с тире, апостроф или по друг начин, както и с тяхното механично сливане.

*Примери:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
DOWNTOWN	DOWN TOWN	има сходство между марките
CROSSOVER	CROSS-OVER	има сходство между марките
ARDO	AR.DO	има сходство между марките

При словните марки обект на закрила е самата дума, като такава, а не като форма на изписване. Следователно, без значение е дали марките са изписани с малки или главни букви.

*Пример:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
Cash Guard	CASHGUARD	има сходство между марките

**2.2.2.3. Смесовото сходство** се преценява на най-разпространените езици в Република България.

Марките са смислово сходни, когато могат да бъдат възприети, като имащи сходно семантично съдържание.

*Примери:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
SECRET PLEASURES	PRIVATE PLEASURES	има сходство между марките
ПЕРЛА	ЧЕРНА ПЕРЛА	има сходство между марките
ЗВЕЗДА	ЗВЕЗДИЧКА	има сходство между марките

Водещ фактор при сравняването на марки представляващи лозунги е смисловото сходство помежду им, определено от носеното от тях послание.

*Примери:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
ЛЮБОВТА Е ЛУДОСТ	ПРАЗНИЦИ НА ЛЮБОВТА	няма сходство между марките
WE WORK, YOU PLAY	НИЕ РАБОТИМ, ВИЕ СЕ ЗАБАВЛЯВАТЕ	има сходство между марките

Не винаги смисловото сходство или идентичност води до заключение за сходство между марките като цяло. Наличието или липсата на визуално и фонетично сходство между тях също следва да бъде оценено.

*Примери:*








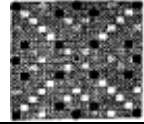


Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
FALCON	СОКОЛ	няма сходство между марките
АВТОМОБИЛ	CAR	няма сходство между марките
СЛЪНЦЕ	СОЛНЦЕ	има сходство между марките
BIKE	BICYCLE	има сходство между марките

### **2.2.3. ФИГУРАТИВНИ МАРКИ**

Значими фактори при преценката за наличие на сходство при фигуративни марки, са визуалното и смисловото сходство на образните им елементи.

При сравняването на фигуративни марки, единствено наличието на смислово сходство между техните образни елементи не е достатъчно, за да се приеме, че марките са сходни в цялост. Знаците трябва да притежават и визуално (графично) сходство. Едва тогава смисловото сходство се превръща в значим фактор, тъй като едновременно с него между марките е налице и сходство в похватите, и начина на изобразяване на образните им елементи. В случаите, когато сравняваните марки се състоят от няколко образни елемента, сходството се определя от фактори като визуалното им въздействие, начина им на изобразяване, цветовото им изпълнение и композиционното им разположение в състава на марките.

Примери:

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
		няма сходство между марките
		няма сходство между марките
		има сходство между марките
		има сходство между марките
		има сходство между марките

#### 2.2.4. КОМБИНИРАНИ МАРКИ

Значими фактори при преценката за наличие на сходство при комбинирани марки са визуалното, фонетичното и смислово сходство на съставляващите ги елементи.

При сравнение на словна с комбинирана марка се преценява въздействието на словния елемент в състава на комбинираната марка.

При сравнение на фигуративна с комбинирана марка се преценява въздействието на образния елемент в състава на комбинираната марка.

За всеки конкретен случай трябва да се прецени въздействието на образния и словния елемент, като се отчита впечатлението от марката като цяло.

Пример:

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
 ASTRA	 АСТРА С&П	има сходство между марките
 ISI	 ИСИ	няма сходство между марките

		има сходство между марките
		има сходство между марките
		има сходство между марките
		няма сходство между марките

При смислово сравняване на словна с комбинирана марка, анализът трябва да бъде насочен към комбинираната марка като цяло, не само към словния елемент, който може да е идентичен или сходен.

*Пример:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
PLANET		няма сходство между марките
WOLFPACK		има сходство между марките

Единствено фактът, че сравняваните марки се състоят от една и съща буква, цифра или число, сам по себе си не е от съществено значение при преценката за наличие на сходство.

Само в случаите, в които марки представляващи една и съща буква, цифра, или число са изобразени посредством или в комбинация с идентични и/или сходни фигуративни елементи, между тях съществува сходство.

*Примери:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
		няма сходство между марките
		няма сходство между марките

		има сходство между марките
---	---	----------------------------

При сравняването на словна с комбинирана марка, в състава на която доминира словния елемент, потребителите са склонни да насочат своето внимание към него.

Същото важи и при сравняването на две комбинирани марки, в чиито състав словния елемент е доминиращ.

Именно поради този факт, когато сравняваните марки включват в състава си доминиращи словни елементи, които са идентични или с висока степен на сходство, но са с различни образни елементи, сходството на словните елементи е от първостепенно значение при сравняването на марките.

*Примери:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
SSI USA		има сходство между марките
		има сходство между марките
KALMA		има сходство между марките
911		има сходство между марките

При сравняването на фигуративна с комбинирана марка, както и при сравняването на две комбинирани марки, в състава на които доминира образния елемент, потребителите са склонни да насочат своето внимание към него.

*Примери:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
		няма сходство между марките
		няма сходство между марките



## 2.2.5. СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ

А) Марки, включващи в състава си фирмени наименования и имена на физически лица в комбинация с други словни елементи

Ако марката съдържа едновременно фирменото наименование или името на физическото лице - притежател/заявител на марката и друг допълнителен словен елемент, който е с висока степен на присъща отличителност, то този елемент се оценява като съществен при сравняването на марката с по-ранна такава, състояща се изключително от този допълнителен словен елемент.

В случаи подобни на описания, фирменото наименование (респективно името на физическото лице) се възприема от потребителите като спомагателен елемент в състава на марката.

*Примери:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
GATSBY BY GAT	GATSBY	има сходство между марките
DockerS by Gerli	DOCKERS	има сходство между марките
Thomson Life	Life	има сходство между марките (Решение СЕС, С-120/04)

В случай, че допълнителният, общ за сравняваните марки словен елемент е лишен или е с ниска степен на присъща отличителност, фирменото наименование (респективно името на физическото лице) ще бъде от съществено значение за определяне наличието/липсата на сходство между сравняваните марки.

*Примери:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
ORGANIC by Elena Dimitrova		няма сходство между марките

Б) Марки, състоящи се от лични и фамилни имена

Марките, състоящи се от фамилни имена имат по-висока степен на присъща отличителност като индикации за произхода на стоките и/или услугите, отколкото марки, състоящи се от лични имена. Практиката показва, че еднакви лични имена могат да принадлежат на голям брой хора, които нямат нищо общо помежду си, докато наличието на едно и също фамилно име може да означава съществуването на връзка между тях, като например възможност да бъде установена семейна връзка.

*Примери:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
Emilio Tucci	Emidio Pucci	има сходство между марките
Йован Петков	Иван Петкофф	има сходство между марките

В) Марки, състоящи се от лично име срещу марки, състоящи се от лично и фамилно име

Има много хора, носещи еднакви лични имена и простото съвпадение на личните имена най-често не води до сходство между марките.

*Примери:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
LAURA	LAURA MERCIER	няма сходство между марките
Ивайло	Ивайло Петков	няма сходство между марките

**Изключение:** Това са случаите, когато потребителите биха възприели марката, състояща се от лично име, като равнозначно на пълното име (лично име и фамилия) на известна личност във връзка със стоките и/или услугите, които са свързани със сферата на дейност на тази личност. Същото правило е валидно и когато по-ранната марка, състояща се единствено от лично име, е придобила висока степен на отличителност.

*Пример:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
KENZO	KENZO TAKADA	има сходство между марките

Г) Марки, състоящи се от лично и фамилно име срещу марки, състоящи се от идентично лично име и различно фамилно име

В случаите, в които фамилните имена, включени в състава на марките са различни, не съществува сходство между тях.

*Примери:*

Марки		Преценка за наличие на сходство между марките
Michael Schumacher	Michael Ballack	няма сходство между марките
Димитър Калоянов	Димитър Богданов	няма сходство между марките

### 3. ОБЩА ПРЕЦЕНКА НА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ОБЪРКВАНЕ

#### 3.1. Обща преценка на всички фактори

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

По-специално такива могат да бъдат: -

- идентичност или степен на сходство на процесната и по-ранната марка; -
- степен на отличителност на по-ранната марка; -
- степен на сходство на стоките и/или услугите; -
- релевантен кръг потребители; -

- начин на пазарна реализация (търговски пътища, начин на предоставяне на стоките и/или услугите и др.);
- степен на познатост (разпознаваемост) на марките на пазара;
- връзката, която релевантния кръг потребители може да направи между процесната и по-ранната марка (Решение СЕС, С-251/95, „Sabel”, параграф 22).

Като цяло, общата преценка за фонетично, визуално и смислово сходство на процесната и по-ранната марка трябва да се основава на общото впечатление, което те създават, като се отчита и въздействието на техните отличителни и доминиращи елементи, т.е. изхожда се от предположението, че потребителят възприема марката в нейната цялост, а не разделена на отделни компоненти (Решение СЕС, С-251/95, „Sabel”, параграф 23).

Това означава, че тестът относно наличието на вероятност за объркване е не дали марките могат да бъдат разграничени, когато се сравняват едновременно, а дали марките, възприемани от потребителите поотделно, са сходни в степен, при която съществува вероятност за объркване.

*Пример:*

Процесна марка	По-ранна марка	Вероятност за объркване
 <p>клас 29: хранителни масла и мазнини</p>	 <p>клас 29: зехтин; чист зехтин</p>	<p>Има вероятност за объркване (Решение ПиС, Т-363/04)</p>

*Пример:*

Процесна марка	По-ранна марка	Вероятност за объркване
 <p>клас 16: печатни изделия, периодични и непериодични издания, списания, вестници и печатни приложения към тях</p>	 <p>клас 16: вестници и периодични издания</p>	<p>Има вероятност за объркване (Решение № 2866/2007на АССГ)</p>

### 3.2. Идентичност или сходство между стоките и/или услугите и идентичност или сходство между марките

#### 3.2.1. Идентичност или степен на сходство между марките и между стоките и/или услугите

Съгласно практиката на СЕС, при преценката на вероятността за объркване трябва да се има предвид, че сходството на марките и сходството на стоките и/или услугите са взаимно зависими, в смисъл че по-ниската степен на сходство на стоките и/или услугите

може да се компенсира от по-високата степен на сходство на марките и обратно (Решение СЕС, С-39/97 „Canon”, параграф 17).

*Примери:*

Процесна марка	По-ранна марка	Вероятност за объркване
 клас 9: термостати	<b>ALLEGRO</b> клас 9: термостати; топлинни сензори и термометри	Има вероятност за объркване
 клас 9: апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ	<b>BLUE</b> клас 9: апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ	Има вероятност за объркване
 клас 3: сапуни, парфюмерия, козметика, козметични препарати за грижа за кожата	<b>APART</b> клас 3: козметични препарати за баня, сапуни, етерични масла, тоалетни принадлежности, дезодоранти за лична употреба (парфюмерия), одеколон	Има вероятност за объркване
<b>MARCO POLO</b> клас 25: облекло	<b>MARCO POLO</b> клас 24: текстил	Няма вероятност за объркване

### 3.2.2. Влияние на фонетичното, визуалното и смислово сходство върху цялостната преценка за наличие на вероятност за объркване

Наличието единствено на един вид сходство (фонетично, визуално или смислово) не винаги е достатъчно условие, за да се направи извод, че процесната и по-ранната марка са сходни в степен да предизвикат вероятност за объркване на потребителите.

Смисловата идентичност или сходство увеличава степента на цялостно сходство между марките и е значим фактор при общата преценка за наличие на вероятност за объркване на потребителите. Когато обаче марките представляват чужди думи с еднакво

смислово значение на български език, и между тях не съществува визуално и фонетично сходство, значимостта на този фактор не е съществена при определянето на общата преценка на вероятността за объркване на потребителите.

*Примери за марки, които са фонетично различни, но са смислово идентични:*

Марки		Вероятност за объркване
<p><b>DOVE</b></p> <p>клас 3: избелващи препарати за пране</p>	<p><b>PALOMA</b></p> <p>клас 3: перилни препарати</p>	Няма вероятност за объркване
 <p>клас 32: безалкохолни напитки</p>	<p><b>HA1</b></p> <p>клас 32: безалкохолни напитки</p>	Няма вероятност за объркване

Обратно, разликата в смисъла понижава степента на вероятността за объркване: -  
 - когато и двете марки имат различно смислово значение; -  
 - когато едната марка има смислово значение, а другата няма. -


В случаите, в които сравняваните марки имат различно смислово значение и незабавно предизвикват различни представи, или когато едната от тях има смисъл, а другата няма, фонетичното сходство не е съществен фактор при общата преценка на вероятността за объркване на потребителите.

*Примери за марки, които са фонетично сходни, но са смислово различни:*

Марки		Вероятност за объркване
<p><b>ОПАЛ</b></p> <p>клас 36: финансови сделки</p>	<p><b>ОВАЛ</b></p> <p>клас 36: банково дело</p>	Няма вероятност за объркване
<p><b>ROCKET</b></p> <p>клас 30: кафе</p>	<p><b>POCKET</b></p> <p>клас 30: кафе</p>	Няма вероятност за объркване

В случаите, когато общият за марките елемент е с ниска степен на отличителна способност, или е явно описателен, смисловото сходство между марките няма достатъчна тежест, за да доведе до вероятност за объркване.

*Пример:*

Марки		Вероятност за объркване
<p><b>SKYLINEPHARMA Ltd.</b> <b>NATURAL</b></p> <p>клас 05: билкови чайове за лечебни цели</p>	 <p><b>NATURAL</b></p> <p>клас 05: лечебен чай</p>	Няма вероятност за объркване

При преценката за наличие на фонетично, визуално и смислово сходство между марките, включването на една от марките в състава на другата няма да бъде значим фактор при общата преценка за наличие на вероятност за объркване на потребителите, ако:

- по-ранната марка не е разпознаваема като такава в процесната марка;
- думите, добавени в процесната марка са очевидно преобладаващи;
- чрез прибавянето на друга дума, процесната марка получава различно смислово значение.

*Примери:*

Марки		Вероятност за объркване
„ANT” клас 09: пожарогасители	„Fantastic” клас 09: пожарогасители	Няма вероятност за объркване
LIFE клас 16: книги	Thomson - helps you create a better life клас 16: книги	Няма вероятност за объркване
LINE клас 43: кафенета	SKYLINE клас 43: кафенета	Няма вероятност за объркване



Във всички останали случаи водещото правило е, че когато едната от марките се включва изцяло в другата, те са сходни до степен, която може да създаде вероятност за объркване на потребителите, при условие, че стоките, за които са предназначени марките са идентични или с висока степен на сходство, и отсъстват други специфични фактори.

*Пример:*

Марки		Вероятност за объркване
VITA-KRAFT стоки: 03	KRAFT стоки: 03	Има вероятност за объркване

Наличието на идентични или с висока степен на сходство образни елементи в състава на марките е достатъчно, за да доведе до установяване на сходство между тях, което да бъде значим фактор при общата преценка за наличие на вероятност за объркване на потребителите в случаите, в които тези елементи имат доминиращ характер при цялостното възприемане на комбинираната марка, или когато словния елемент, включен в състава на комбинираната марка е с ниска степен на отличителност.

*Пример:*

Марки		Вероятност за объркване
 клас 18: кожа и имитации на кожа; необработени кожи; куфари и пътни чанти клас 25: облекло, обувки	 LA MAISON DE LA FAUSSE FOURRURE (Къщата на изкуствената кожа) клас 18: куфари, пътни и дамски чанти клас 25: облекло, обувки.	Има вероятност за объркване

Когато включеният в състава на комбинирана марка словен елемент е съпътстван от образен елемент, който подпомага разбирането му от страна на потребителите, съвкупността от тези два фактора е от съществено значение при общата преценка на вероятността за объркване на потребителите.

*Пример:*

Марки		Вероятност за объркване
		Има вероятност за объркване
клас 03: козметика	клас 03: парфюмерия и козметика	

Фонетичното сходство между марките е фактор със съществено значение при общата преценка на вероятността за объркване на потребителите в случаите, когато стоките и/или услугите, за които са заявени марките, могат да бъдат рекламирани или поръчвани предимно устно.

*Примери:*

Марки		Вероятност за объркване
<b>СОРАТ</b> клас 42: проектиране на компютърен софтуер	<b>QРАТ</b> клас 42: компютърно програмиране	Има вероятност за объркване
<b>LINCELL</b> клас 5: лекарство за лечение на сърдечно-съдови болести	<b>LYNSEL</b> клас 5: фармацевтични препарати	Има вероятност за объркване

Влияние върху фонетичното, а в т. ч. и смисловото възприемане на марката могат да окажат и такива фактори, като наличието на допълнителен, смущаващ нормалната комуникация шум, който възпрепятства приемането, респ. предаването на информация от и към потребителя по време на покупката на конкретната стока и/или услуга. В частност, такъв би могъл да бъде случаят с продажбите на стоки, на места с повишен шумов фактор, като супермаркети или барове.

*Пример:*

Процесна марка	По-ранна марка	Вероятност за объркване
<b>MIXERY</b> клас 32: минерална вода	<b>MISTERY</b> клас 32: минерална вода	Има вероятност за объркване

### 3.2.3. Влияние на вида стоки и/или услуги върху цялостната преценка за наличие на вероятност за объркване

За да бъде оценена степента на сходство между процесната и по-ранната марка, трябва да бъде определена степента на визуално, фонетично и смислово сходство между тях, и където е възможно, да бъде оценена значимостта на всеки един от тези три фактора,

вземайки предвид категорията стоки и/или услуги обект на закрила, и начините им на пазарна реализация (Решение СЕС, С-342/97 „Lloyd”, параграф 27).

Отчитането на фактора „вид на стоките и/или услугите” се осъществява с оглед на вероятността той да окаже влияние върху значимостта на един (или няколко) от изброените аспекти на сходство между процесната и по-ранната марка.

Съществуват конкретни категории стоки и/или услуги, които поради своята специфика, като цяло могат да окажат съществено влияние върху преценката за наличие на вероятност за объркване на потребителите.

*Примери:*

- фармацевтичните продукти се разпространяват в специализирани заведения и обикновено се предоставят срещу рецепта, а когато не се разпространяват задължително с рецепта, потребителите без познания по медицина се консултират с професионалисти и са особено внимателни и предпазливи, тъй като тези стоки са свързани с тяхното здраве, поради което вероятността за объркване намалява.

- при стоките тютюн и цигари, потребителите са постоянни и имат утвърден вкус и предпочитания, поради което вероятността за объркване намалява.

- относно стоките компютри, автомобили и други подобни, при избора на които са необходими технически познания или консултации, вероятността за объркване също намалява.

- при избора на луксозни стоки, потребителите влагат повече внимание, предвид високата им цена. Обратно, при стоки, които се купуват често и не са с високи цени, потребителите правят избора си импулсивно и не влагат особено внимание, поради което вероятността за объркване се увеличава.

- при избора на финансови или хотелски услуги, потребителите правят внимателни проучвания, поради което вероятността за объркване е ниска.

### **3.3. Степен на отличителност на по-ранната марка**

По-голямата отличителност на по-ранната марка увеличава вероятността за объркване, поради което различията между марките и стоките и/или услугите трябва да бъдат по-съществени, за да се изключи наличието на вероятност за объркване на потребителите.

СЕС изрично е постановил, че колкото по-висока е степента на отличителност на по-ранната марка, толкова по-голяма ще бъде вероятността за объркване (Решение СЕС, С-251/95 „Sabel”, параграф 24).

Във връзка с това, за да се дефинира степента на отличителност на марката, и съответно да бъде определено дали тя притежава висока степен на отличителност, следва да се извърши обща преценка относно наличието, респ. отсъствието на по-голяма или по-малка способност на марката да идентифицира стоките и/или услугите, за които се отнася като произхождащи от определено лице, като по този начин ги отличи от тези на другите лица (Решение СЕС, С-342/97 „Lloyd”, параграф 22).



Пример:

Процесна марка	По-ранна марка	Вероятност за объркване
<b>NEW VICTORY</b>  клас 34: цигари	  клас 34: цигари	Има вероятност за объркване

Следователно, марките с ниска степен на отличителност имат по-малка способност да служат като индикатор за произхода на стоките и/или услугите, които означават.

Важно е да се отбележи, че отличителността на по-ранната марка не е постоянна, а променлива величина, която зависи от начина на възприемане на марката от релевантния кръг потребители. Така цитираното обстоятелство, обаче може да се прецени единствено ако в конкретния случай са представени доказателства.

### 3.4. Видове отличителност

#### 3.4.1. Присъща отличителност

За установяването на наличие, респ. отсъствие на присъща отличителност на марката, СЕС посочва, че е необходимо да се следва определен набор от критерии, който не е строго дефиниран, но трябва да включва следния минимум характеристики на марката:

- дали марката (или някой от елементите, съдържащи се в нея) не е описателна по отношение на част или на всички стоки и/или услуги, за които тя се отнася (Решение СЕС, С-342/97 „Lloyd”, параграф 23);

- каква е връзката, която потребителите биха могли да направят между елементите, съдържащи се в марката (например име на даден географски район) и вида на стоките и/или услугите, за които тя се отнася (Решение СЕС, С-108/97 и С-109/97, „Windsurfing Chiemsee”, параграф 37);

- предвид различните езикови и културни особености, налице ли е вероятност релевантния кръг потребители, произхождащ от даден географски район да не възприеме марката като описателна;

- ако се прецени, че марката притежава присъща отличителност, е необходимо да се установи и дали тя се отнася за всички или за част от означените с нея стоки и/или услуги. В случаите, в които присъщата отличителност се отнася само за част от стоките и/или услугите, следва да се определи доколко те са от значение и влияят ли върху вероятността за объркване между процесната и по-ранната марка.

Извън горепосочените критерии, като индикация за присъща отличителност на марката може да се използва и наличието, респ. липсата на вече регистрирани марки, които съдържат в себе си елемент подобен на този, чиято присъща отличителност се оценява. Ако съществуват множество регистрирани марки, съдържащи елемент, аналогичен на този, който се съдържа в изследваната марка, последната не би могла да се характеризира като марка с висока степен на отличителност. Обратното обаче не винаги може да се използва като аргумент в полза на извода, че дадената марка има висока степен на присъща отличителност.

### **3.4.2. Придобита отличителност**

Понятието „придобита отличителност” характеризира случаите, в които марка, която първоначално не е притежавала присъща или е притежавала ниска степен на отличителност в следствие на използването си е придобила висока степен на отличителност по отношение на стоките и/или услугите, които означава.

При преценката за наличие на придобита чрез използване отличителност на марката биха могли да се вземат предвид следните критерии:

- присъщи характеристики на марката, в това число включва ли тя или не елемент, който има описателен характер по отношение на стоките и/или услугите, за които се отнася;
- пазарен дял на марката;
- степен на интензивност, географско разпространение и продължителност на използване на марката;
- средствата, вложени в рекламни кампании, популяризиращи марката;
- частта от потребителите в съответния пазарен сектор, която, предвид елементите, съдържащи се в марката ще идентифицира стоките и/или услугите, които тя означава с конкретен производител;
- изявления на търговски и индустриални камари или на други подобни търговски и професионални асоциации (Решение СЕС, С-342/97 „Lloyd”, параграф 23).

### **3.5. Релевантен кръг потребители**

#### **3.5.1. Среден потребител**

Съгласно СЕС, средния потребител се счита за сравнително добре информиран, умерено наблюдателен и внимателен при избора си на покупка, като не трябва да се забравя факта, че нивото на внимание се променя в зависимост от съответната категория стоки и/или услуги (Решение СЕС, С-342/97 „Lloyd”, параграф 26).

Същевременно трябва да се държи сметка и за факта, че средния потребител не винаги има възможност за директно сравнение между марките, поради което трябва да се довери на несъвършеното изображение, запазило се в паметта му (Решение СЕС, С-342/97 „Lloyd”, параграф 26).

Посоченото определение на категорията „среден потребител” може да се интерпретира и в контекста на понятието „делови кръгове” („бизнес потребители”). Относно деловите кръгове понятията „сравнително добре информиран”, „умерено наблюдателен” и „внимателен при избора си на покупка” често означават по-висока степен на проявление на изброените фактори в сравнение с това при средния потребител.

#### **3.5.2. Степен на предпочитание на релевантния кръг потребители**

Относно степента на предпочитание на потребителите трябва да се отбележи, че колкото по-взискателен е потребителят, толкова по-малко вероятно е да възникне объркване. Степента на взискателност е пряко зависима от способността на потребителите да възприемат различните фактори, пораждащи вероятността за объркване и в частност критериите за определяне на сходство между марките и стоките и/или услугите.

Доброто познаване на пазарната ситуация по отношение на съответните стоки и/или услуги може да намали вероятността за объркване. Когато са налице стоки и/или услуги за масово потребление, степента на взискателност е тази на сравнително добре осведомения потребител.

Обратно, когато става дума за технически или много специализирани стоки и/или услуги трябва да се взема предвид нивото на образованост и познания във връзка с тези

стоки и/или услуги. Това ниво може да е от значение за възприемането както на марките (напр. термини на чужд език), така и на конкретния вид стоки и/или услуги (напр. финансови услуги).

Тези съображения намират приложение и при стоки и/или услуги, при които нивото на внимание е високо. В тези случаи - например по отношение на стоките тютюн или вестници, потребителите може да имат степен на възискателност, която значително надхвърля средното ниво.

### 3.5.3. Степен на внимание на релевантния кръг потребители

Степента на внимание може да бъде ниска и висока.

Високото ниво на внимание обичайно е свързано с три вида придобивки: скъпи, редки или рискови. Пример за това са компютрите (скъпи), финансовите услуги (рядкост) или предписани лекарства или фармацевтични продукти, продавани изключително в аптеките (рискови). Високата степен на внимание може да е последица и от лоялност към марката, както е в случая с тютюневите изделия и пособия.

Ниската степен на внимание може да се асоциира с разумните покупателни решения - например тези, които се отнасят до избора на основни хранителни продукти.

### 3.6. Непряко обръкване (вероятност за асоцииране)

Най-общо вероятността за непряко обръкване (вероятност за асоцииране) представлява обръкване, но не по отношение на сравняваните марки, а във връзка с техния произход.

СЕС е изяснил, че концепцията за вероятността за асоцииране не е алтернатива на вероятността за обръкване, а служи за определяне на нейния обхват (Решение СЕС, С-251/95 „Sabel”, параграф 18).

Според СЕС марката трябва да гарантира, че означените с нея стоки и/или услуги са създадени под контрола на едно единствено предприятие, което отговаря за тяхното качество. Съответно, рискът релевантния кръг потребители да повярва, че въпросните стоки и/или услуги произхождат от същото или от икономически свързани предприятия, представлява вероятност за обръкване (Решение СЕС, С-39/97 „Canon”, параграф 29).

Следователно, вероятност за непряко обръкване ще има когато релевантния кръг потребители е в състояние да направи разлика между марките, но може да повярва, че означените с тях стоки и/или услуги произхождат от едно и също или от икономически свързани предприятия.

*Пример:*

Процесна марка	По-ранна марка	Вероятност за обръкване
 <p>клас 37: консултантски услуги, свързани с инсталирането, поддръжката и поправката на машини</p>	<p>FOCUS</p> <p>клас 7: лазарни режещи машини</p>	<p>Има вероятност за обръкване</p>

### 3.7. Поредица от марки

Примери за наличие на достатъчна степен на свързаност между марки, водеща до възможност потребителите да повярват, че стоките и/или услугите произхождат от едно и

също или от икономически свързани лица, са случаите с наличие на поредица (фамилия) марки.

При наличието на поредица (фамилия) от марки вероятността от объркване следва по-специално от факта, че потребителят може да се заблуди относно това откъде произхождат или произлизат стоките или услугите, обозначени със заявената за регистрация марка, и погрешно да сметне, че тя е част от тази поредица (фамилия) от марки (Решение на СЕС по дело C-234/2006 P).

Систематичната употреба на общия елемент на поредицата марки в комбинация с други второстепенни по своята същност елементи, може да накара потребителите да не забелязват несъществените разлики, като считат, че те по-скоро означават нов продукт в продуктовата линия на същото лице.


Не е необходимо някои или всички марки от поредицата да се ползват с известност сред потребителите, за да се възприеме общия елемент в поредицата като идентифициращ стоките и/или услугите на дадено лице.

Не се възприемат като поредица марки, чиито общ елемент е с ниска степен на присъща отличителност или когато останалите елементи на по-ранните марки доминират при общото впечатление, създавано от тях.

Приемането, че определена марка може да е част от поредица марки изисква общият, отличителен елемент да е идентичен или с висока степен на сходство, като това изискване се отнася и до начина на представяне и разположението му в състава на марките.

Освен това, стоките и/или услугите, за които се отнасят процесната и поредицата от марки, трябва да са идентични или с висока степен на сходство. Оценката на идентичността или сходството на стоките и/или услугите се извършва не по отношение на всички стоки и/или услуги, за които поредицата марки са регистрирани, а спрямо стоките и/или услугите, които са общи за всички марки от поредицата.

*Пример:*

Процесна марка	По-ранна поредица от марки	Вероятност за объркване
	T · · ProfiNet ·	Има вероятност за объркване
	T · · Card ·	
	T · · BasisNet ·	
	T · · SystemNet ·	
	T · · Net ·	
	T · · MobilNet ·	
	T · · Online ·	

## 4. ГЕОГРАФСКИ ОЗНАЧЕНИЯ

### **Член 12, ал. 1, т. 3 от ЗМГО (изм. ДВ. бр.32 от 28 Април 2009 г.)<sup>2</sup>** **НЕ СЕ РЕГИСТРИРА МАРКА, КОЯТО СЕ СЪСТОИ ОТ РЕГИСТРИРАНО** **ГЕОГРАФСКО ОЗНАЧЕНИЕ ИЛИ НЕГОВИТЕ ПРОИЗВОДНИ**

Проучването за наличие на заявени или регистрирани географски означения, действащи на територията на Република България се извършва в базите данни на:

- заявените и регистрирани по национален ред географски означения;
- регистрираните по реда на Лисабонската спогодба наименования за произход,
- заявените и регистрирани наименования за произход и географски указания за земеделски продукти и храни, вина и спиртни напитки, съгласно Регламентите на ЕС, както и съгласно двустранни договори между ЕС и трети страни.

Когато заявената за регистрация марка се състои изключително от географско означение, заявено или регистрирано по национален ред или по реда на Лисабонската спогодба, или негови производни, регистрацията ѝ се отказва независимо, че заявителят е вписан като ползвател на географското означение, а в случаите на защитено географско означение съгласно европейските регламенти, или негови производни, регистрацията се отказва, независимо от факта, че заявителят е от съответното географско място и стоките отговарят на регистрираното географско означение.

За производни на географско означение се считат думи с еднакви на него корен и смисъл, получени чрез различни представки и окончания (например негови умалителни, прилагателни, производни съществителни и др.).

#### *Примери:*

- не се регистрира марка „ТРОЯНСКА КЕРАМИКА” за стоките „*керамични изделия*” (клас 21), тъй като „ТРОЯНСКА КЕРАМИКА” е регистрирано наименование за произход за керамични изделия.

- Не се регистрира марка „ROQUEFORT” за стоките „*сирена*” (клас 29), тъй като „ROQUEFORT” е регистрирано наименование за произход за сирена.

- Не се регистрира марка „OUZO” за стоките „*алкохолни напитки*” (клас 33), тъй като „OUZO” е регистрирано географско указание за алкохолни напитки.

- Не се регистрира марка „АСЕНОВГРАДСКИ МАВРУД” за стоките „*вина*” (клас 33), тъй като представлява производно на регистрираното наименование за произход „МАВРУД ОТ АСЕНОВГРАД” за вина.

Регистрацията на марка се отказва и в случай, че географското означение е изписано граматически неправилно, но въпреки това действителното му смислово значение не буди съмнение.

#### *Пример:*

---

<sup>2</sup> отм. - ДВ, бр. 19 от 09 март 2010 г., в сила от 10.03.2011 г.

- Не се регистрира марка „KONYAK” за стоките „алкохолни напитки” (клас 33), тъй като действителното ѝ смислово значение не буди съмнение за връзката с регистрирано наименование за произход „COGNAC” за алкохолни напитки.

Когато заявената за регистрация марка включва в състава си географско означение или негово производно, заявено или регистрирано по национален ред или по реда на Лисабонската спогодба, може да се регистрира, ако заявителят е вписан като ползвател на географското означение.


Условие за регистрация в този случай е списъкът на заявените стоки да бъде ограничен до стоката, означавана с географското означение с изричното посочване на самото географско означение.

Когато заявената за регистрация марка включва в състава си географско означение или негово производно, заявено или регистрирано съгласно европейските регламенти, може да се регистрира, при условие че заявителят е от съответното географско място и списъкът на заявените стоки да бъде ограничен до стоката, означавана с географското означение с изричното посочване на самото географско означение.


*Примери:*

- марка „NOBLESSE DE BORDEAUX” съдържаща в състава си регистрирано наименование за произход „BORDEAUX” за стоката „вина”, се регистрира за стоките „вина с регистрирано наименование за произход BORDEAUX ” (клас 33) при условие, че заявителят е вписан ползвател на посоченото наименование за произход.



- марка  съдържаща регистрирано наименование за произход „CUBA” за стоката „тютюн”, се регистрира за стоките „тютюн със защитено наименование за произход CUBA; пури и цигари, произведени с тютюн със защитено наименование за произход CUBA” (клас 34), при условие, че заявителят е вписан ползвател на посоченото наименование за произход.



- марка  съдържаща регистрирано наименование за произход „Bordeaux” за стоката „вино”, се регистрира за стоките „електрически крушки, лампи” (клас 11), тъй като същите не са сходни и не биха експлоатирали известността на географското означение.

В рубрика 571 (Описание на марката) в свидетелството за регистрация и при публикацията следва да се впише, че географското означение е регистрирано като: наименование за произход или географско указание.

## **5. МАРКИ, ПОЛЗВАЩИ СЕ С ИЗВЕСТНОСТ**

### **Член 12, ал.3 от ЗМГО**

НЕ СЕ РЕГИСТРИРА МАРКА, КОЯТО Е ИДЕНТИЧНА ИЛИ СХОДНА НА ПО-РАННА МАРКА И Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА СТОКИ И/ИЛИ УСЛУГИ, КОИТО НЕ СА ИДЕНТИЧНИ ИЛИ СХОДНИ НА ТЕЗИ, ЗА КОИТО ПО-РАННАТА МАРКА Е РЕГИСТРИРАНА, КОГАТО ПО-РАННАТА МАРКА СЕ ПОЛЗВА С ИЗВЕСТНОСТ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО БЕЗ ОСНОВАНИЕ  
НА ЗАЯВЕНАТА МАРКА БИ ДОВЕЛО ДО НЕСПРАВЕДЛИВО  
ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ ОТ ОТЛИЧИТЕЛНИЯ ХАРАКТЕР ИЛИ ИЗВЕСТНОСТТА НА  
ПО-РАННАТА МАРКА ИЛИ БИ ГИ УВРЕДИЛО

Прилагането на забраната на чл. 12, ал. 3 от ЗМГО изисква кумулативно изпълнение на следните условия:

- процесната марка да е идентична или сходна на регистрирана по-ранна марка;
- по-ранната марка, регистрирана за различни стоки, да се ползва с известност на територията на Република България;
- използването на процесната марка да извлича без основание облаги от отличителния характер или известността на по-ранната марка или да ги уврежда, което се преценява въз основа на аргументи и доказателства, представени от притежателя на регистрираната по-ранна марка.

Когато е доказано, че използването на процесната марка за различни стоки извлича без основание облаги от отличителния характер или известността на по-ранната марка или ги уврежда, този негативен резултат още повече е валиден за идентични и сходни стоки (Решения СЕС, С-292/00 „Davidoff” и С-408/01 „Adidas – Solomon”).