

РЕШЕНИЕ

№ 4883

гр. София, 15.07.2022 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 22 състав,
в публично заседание на 17.06.2022 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Десислава Корнезова

при участието на секретаря Илияна Тодорова, като разгледа дело номер **5474** по описа за **2021** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения във връзка с чл. 145 – чл. 178 от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на [фирма], представлявано от Т. Г. Т. срещу РЕШЕНИЕ № РС—122-/1/ от 09.04.2021г. на председателя на Патентно ведомство на Република България (ПВ), с което е оставена без уважение жалба с вх. № 70136582/28.01.2020 г. на [фирма], срещу Решение на състав на опозиция от 16.12.2019г., с което опозиция № 70083561/30.11.2017г., подадена срещу регистрацията на марка с вх. № 14580 “С CREDITCHOICE WE COMPARE YOU CHOOSE”, комбинирана е отхвърлена, като неоснователна.

Жалбоподателят счита решението за незаконосъобразно, противоречащо на приложимите материално - правни разпоредби, несъответстващо с целта на закона и постановено при допуснати съществени административно - производствени нарушения– основания за отмяна по чл.146, т.3, т.4 и т.5 АПК.

Не се оспорва възприетото от административния орган средно ниво на визуално сходство на противопоставените марки, произтичащо от съпадението на първите седем букви С-R-E-D-I-T, цветовото им оформление, изписването слято на две думи, втората от които започва с буквата „С“. Не се възприема извода за разграничаване на противопоставени марки поради цялостната им графична композиция. Жалбоподателят развива аргументи, че при постановяване на решението органът не е взел предвид следните обстоятелства: фигуративният елемент на по- ранната марка

съдържал буквата „С“ в същата цветова комбинация; присъствието на буквата „С“ на три идентични позиции в словната част на двете марки; както и еднаквата цветова комбинация на опонираните марки. Административен акт бил постановен в противоречие с утвърдената практика на СЕС, поради факта, че потребителите четат отляво надясно, и първата част на наименованието привличала най - силно вниманието, откъдето се правел извод, че общият за двете марки елемент „С CREDIT“ имал силно влияние.

Оспорват се направените от административния орган изводи при фонетичното сравнение. Неправилно бил взет предвид изразът в опонираната марка “WE COMPARE YOU CHOOSE”, който поради незначителност не би се произнесъл от потребителя. При преценката не било отразено, че във фигуративния елемент и на втората марка се съдържа буквата „С“, което е съвпадение в още един звук.

Твърди се по- висока степен на смислово сходство на противопоставените марки от приетите в обжалваното решение. Посочва се, че „CREDITCHOICE“ означавало „избор на кредит“, а „CREDITCENTER“ – „център за кредити“, т.е. място където се предлагат кредити. Посланието на притежателите и на двете марки било, че се предоставят възможности на потребителя да избере подходяща за него услуга, в случая кредит и тъй като това се прави именно в кредит центрове, се налага извод, че думите „избор“ и „център“ в контекста на „кредит“, създавали едно и също послание. Допълва, че органът неправилно е включил в смисловото сравнение елемента „WE COMPARE, YOU CHOOSE“, който следвало да се изключи от преценката поради незначителност.

Излага доводи за наличие на вероятност от объркване поради идентичност на услугите от клас 36 от Международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Ницска класификация) (МКСУ) и сходство на сравняваните марки, което би могло да доведе до объркване на потребителя. Твърди, че при преценката на сходството на опонираните марки органът не е взел предвид значението на общия елемент “CREDIT” за общото впечатление; множеството сходства водели до сходство в общото впечатление; доказана била отличителност на по- ранната марка чрез употреба; вероятността от непряко объркване поради общия елемент „С CREDIT“. За да се изключи напълно такава вероятност, органът следвало да отхвърли искането за регистрация на втората марка.

Немотивирано било решението и в частта, в която се приема за недоказано ползването на по-ранната марка за услугите от клас 35 от МКСУ, тъй като препращало към мотивите на решението на опозиционния състав, което е недопустимо. Оспорва се направения извод като неправилен и незаконосъобразен, тъй като жалбоподателят ангажирал доказателства за използване на марката, които не са взети предвид.

Изтъква, че между услугите на по – ранната марка от клас 36 от МКСУ, за което органът е приел реално ползване, и услугите на опонираната марка от клас 35 от МКСУ съществува връзка, тъй като са свързани с парични средства, предоставят се/предлагат се от едни и същи или свързани лица, кръгът на потребителите им може да съвпадне.

В проведените съдебни заседания жалбоподателят, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител адв. Ф. Б. поддържа жалбата. В писмени бележки от 30.06.2022г. обобщава направените в производството възражения и твърдения, излага аргументи за немотивираност на обжалвания акт, тъй като не съдържа произнасяне относно вероятността за свързване по чл. 12, ал.1, т.2, предл. последно ЗМГО –

непряко объркване. Въпреки различието в търговските марки, съществувала опасност потребителите да направят предположение, че те произхождат от едно и също или икономически свързани предприятия поради общия елемент „CREDIT“ в началото, съвпадащата буква „С“ в логото, слятото изписване на двете думи, цветовото оформление и неотличителността на останалите елементи.

Ответникът – председател на Патентно ведомство, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител юрк. П. П., моли жалбата да бъде оставена без уважение. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение. В становището при изпращане на административната преписка по чл. 152, ал. 2 АПК е направено възражение за прекомерност на адвокатския хонорар.

Заинтересованата страна – М. В. П. (след промяна на фамилията Г., за което е представено удостоверение за идентичност на лице с различни имена, л. 436), чрез процесуалния си представител адв. А. С., изразява становище за неоснователност на жалбата. Претендира присъждане на разноски. В писмени бележки, депозириани по делото на 01.07.2022г. се анализират заключенията на вещите лица като допълващи се в определянето на средна или ниска степен на сходство на сравняваните марки; влиянието на идентичността на услугите от клас 36 МКСУ на марките върху вероятността от объркване; влиянието на придобитата отличителност на по-ранната марка и непрякото объркване.

Софийска градска прокуратура, редовно призована, не изпраща представител и не изразява становище по жалбата.

Административен съд София-град, след като обсъди релевираните с жалбата доводи и прецени събраните по делото доказателства по реда на чл.235, ал.2 ГПК във вр.чл.144 АПК, намира за установено следното от фактическа страна:

Заинтересованата страна М. В. Г. е подала заявка № BG/N/2017/145800/10.04.2017 г. за регистриране на търговска марка „С CREDITCHOICE WE COMPARE YOU CHOOSE” - комбинирана, за всички услуги от класове 35 и 36 от МКСУ (л. 387). Прието е експертно заключение от 24.07.2017г. на М. Т., държавен експерт в ПВ, съгласно което и в резултат на проведена експертиза е установено, че заявката отговаря на изискванията за формална редовност и марката не попада под забраните на чл.11, ал.1 от ЗМГО /отм./ Разпоредено е заявката да се публикувана в официалния бюлетин бр. № 8 от 31.08.2017г. на ПВ (л. 381).

В Патентно ведомство е постъпила опозиция с вх. № 70083561/30.11.2017г. срещу заявка за регистрация на търговска марка с вх. № 145800, от страна на [фирма], в качеството му на притежател на по – ранна марка по смисъла на чл. 12, ал.2 ЗМГО – с рег. № 66732, „С CREDITCENTER“ – комбинирана (л. 375 - л. 378). Регистрацията на марката „С CREDITCENTER“, заявена на 28.07.2006г. и регистрирана на 02.09.2008г. за услугите от класове 35, 36 и 45, е със срок на действие до 28.07.2026г. (л.11, л. 12). Опозицията е срещу регистрацията на марка с вх. № 145800 за всички услуги от класове 35 и 36 от МКСУ. Твърди се, че е налице силно сходство на цялостното визуално, фонетично и смислово възприятие на двете марки, породено от идентичния словен елемент „CREDIT“, сходен графичен елемент включващ латинската буква “С” главно и геометрична форма, цветовете бял, червен и черен, както и концепцията за включване на словен знак от две части слято, първата - идентична – „CREDIT“, втората – „С.“ и „С.“, можели да се определят като сходни визуално и описателни по отношение на идентичния елемент. Поради многобройните и силни сходства, както и идентичността на услугите на двете марки, съществувала

вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка – основание за отказ на регистрацията на основание чл. 12, ал.1, т.2 ЗМГО /отм./. Позовава се на практиката на СЕС, според която преценка на вероятността за объркване се осъществява в рамките на цялостната преценка на обстоятелствата по делото, като е налице връзка между трите основни компонента – сходство на знаците, сходство на стоките/услугите и отличителния характер на по – ранната марка. По – малката степен на сходство на марките се компенсира от по – високата степен на сходство в останалите два компонента - стоките/услугите, за което се иска защита и по-слаб отличителен характер на по – ранната марка. Моли да бъде отказана регистрацията на опонираната марка № 145800 за всички услуги от класове 35 и 36.

В резултат на получено уведомление за подадена опозиция, М. В. Г. е подала отговор с вх. № 70094163/05.08.2018 г. (л.353 – л.357), в който се оспорва твърдението за цялостно сходство между противопоставените знаци. Аргументира се ниска степен на фонетично сходство поради неотличителност на общия елемент „кредит“. Твърди се ниска степен на визуално сходство, тъй като последното се дължи единствено на съвпадащите срички в състава на общия елемент „credit“, липсва сходство в останалите елементи - в разположението на графичните и словните елементи един спрямо друг, в червено – черното оформление. Не било налице и смислово сходство поради неотличителност на общия елемент „credit“ и напълно различния смисъл на другите два елемента - “center” и “choice”. Твърди се висока степен на внимание на потребителите при осъществяване на пазарния им избор. Направен е анализ и на влиянието върху вероятността от объркване в светлината на Насоките на ЕUIPO от 2017 г. Липсата на вероятност от объркване се аргументира със съвпадението само на неотличителния елемент “credit” и отсъствието на съвпадение и сходство между неотличителните елементи на двете марки. Твърди се приложимост на правилото, залегнало в Насоките на ЕUIPO от 2017 г. – когато марките съдържат и други фигуративни и/или словни елементи, които са сходни, налице е вероятност от объркване, ако цялостното впечатление от марките е много сходно и идентично. Излага се становище за отхвърляне изцяло на опозицията като неоснователна.

В свое становище с вх. № 70098334/09.07.2018 г. (л.341 - л.345) [фирма] оспорва като неоснователни аргументите на М. В. Г. за неоснователност на опозицията срещу марка рег. № 145800. Неправилно заявителят сравнявал изолирано, а не в цялост елементи в двете марки при преценка на сходството. Не било вярно твърдението, че отличителността на по - ранната марка се съсредоточавало в елемента “center”. Няма основание да се разглежда като отделен словен елемент, а противопоставените марки следва да се сравняват като обща структура от символи с еднаква дължина, състоящи се от по два словни елемента с еднакво преобладаващо начало. Твърди се, че пълното съвпадение в началото на дълги словни знаци имало съществена тежест при преценката за наличие на цялостно сходство между марките. Позовава се на практиката на СЕС в тази хипотеза, че било достатъчно установяването на частична идентичност, за да се объркат потребителите. Допълнително сходство се създавало от общия словен елемент – буквата „С“ в началото на двете марки, както и цветовото оформление. При отделяне на словни елементи, думите “choice” и “center” не се характеризирали с по – висока отличителност от общия елемент „center“, а те двете, анализирани отделно не си противостоели смислово.

Със свое становище с вх. № 70100670/16.08.2018 г. (л. 331 – л.334) М. В. Г. оспорва твърдението, че в отговора на опозицията марките са сравнявани като отделни елементи, анализът бил на доминиращите елементи на всяка марка и приноса им за общото впечатление от всяка от марките. Аргументира неоснователност на твърдението на опонента, че отличителността на по - ранната марка не се носела от елемента „center“. Отличителността на марката представлявала способността за указване на търговския произход на стоките/услугите и в този смисъл това не бил описателният спрямо услугите от клас 35 и клас 35 от МКСУ елемент, а именно елемента “center” в регистрираната и елемента “choice” в по- късно заявената марка. По отношението на твърдението за наличие на объркващо сходство при частична идентичност, изтъква, че такова би могло да е налице само в хипотезата, когато идентичността засяга отличителните елементи, защото за да се обърка потребителят относно търговският произход на означаваните с марката стоки/услуги, то елементите на марките или самите марки трябва да го насочват към някакъв търговски произход. Оспорва твърдението на опонента, че двете марки са смислово сходни над ниска степен, като думите “center” и “choice” нямат еднакво или сходно значение. Излага аргументи за произволност на твърдението на опонента, че „credit center“ и „credit choice“ са „свързани от практическа гледна точка“, като се позовава на експертните правила, които не допускат смисловото сравняване на марки да излиза извън значението на думите.

В изпълнение на указания по чл.15, ал.2 от НРОПРОЗМГО на ПВ, със становище с вх. № 70100003/06.08.2018 г. (л.128 – л.330) притежателят на по – ранната марка – [фирма] представя 24 бр. писмени доказателства, с които цели да се докаже реалното използване на търговска марка с рег. № 66732 за услугите в двата класа № 35 и 36 от МКСУ за периода 31.08.2012 г. – 31.08.2017 г.

По предоставените му от ПВ доказателства за реално използване на по- ранната марка, заявителят М. В. Г. е представила отговор с вх. № 70103115/28.09.2018г. (л.108 – л.113), като е изложила доводи за недоказаност на реално използване на по – ранната марка от страна на притежателя й. Дейностите по представените договори и фактури – приложения № 3-23 можело да бъдат окачествени като услуги от класове 35 и 36 от МКСУ, които обаче не са насочени към лицата, сключили с притежателя на по -ранната марка представените договори, а към други потребители – лицата, консултирани за кредити, тоест представените договори не доказвали дали е осъществено реално използване на по – ранната марка. Счита се, че няма ясни данни предоставяните услуги да са означавани с марката „Creditcenter“. Твърди, че доказателствата от приложение № 45 представлявали вътрешнофирмени бланки и не са ангажирани доказателства клиентите на [фирма] да са запознати с тях.

Последвало е постановяване на Решение от 16.12.2019г. на Опозиционния състав на ПВ (л.91 – л. 102), с което е отхвърлена опозиция № 70083561/30.11.2017 г. на [фирма] за всички услуги от класове 35 и 36 на МКСУ срещу заявка с вх. № 145800/10.04.2017 г. за регистриране на търговска марка „С CREDITCHOICE WE COMPARE YOU CHOOSE” - комбинирана. Решението е връчено на 07.01.2020 г. на опонента (л.88).

Срещу решението е постъпила жалба от [фирма] с вх. № 70136582/28.01.2020 г. (л.81 – л.85), в която излагат доводи за сходство между сравняваните марки, както и идентичност на услугите, за които било доказано използване в търговската дейност на противопоставените марки – предпоставка за наличието на вероятност за объркване

на потребителите. Налице било противоречие с практиката на СЕС, като при идентичност на стоките/услугите, разликата между марките следвало да са много съществени за да се изключи вероятността от объркване. Не била отчетена констатацията на опозиционния състав за цялостно сходство между марките. Не било взето предвид, че сходството се дължи преди всичко на доминиращите елементи „Creditchoice“ и „Creditcenter“. Не била взета предвид изнесената буква С пред двете марки, която изпълнявала сходна функция, както и цялостното цветово оформление, а от друга страна разликата във фигуративното оформление на словните елементи било с ниска степен на влияние.

Искането е разгледано от състав на отдел „Спорове“, определен със заповед № 3-1042-/1/09.12.2020 г. на председателя на ПВ (л.67).

Съставът на отдел „Спорове“ е изготвил становище с предложение да бъде отхвърлено като неоснователно искането за отмяна на Решение от 16.12.2019 г. на Опозиционния състав на ПВ (л.53 – л.66), с което е отхвърлена опозиция № 70083561/30.11.2017 г. на [фирма] срещу регистрацията на марка с вх. № 145800 „C CREDITCHOICE WE COMPARE YOU CHOOSE“.

С оспореното в процеса РЕШЕНИЕ № РС-122-/1/ от 09.04.2021г. на председателя на Патентно ведомство (л.36-л.49) е оставена без уважение жалба с вх. № 70136582/28.01.2020 г. на [фирма] срещу решение на състав по опозиции от 16.12.2019г., с което опозиция № 70083561/30.11.2017г. срещу регистрацията на марка вх. № 145800 „C CREDITCHOICE WE COMPARE YOU CHOOSE“, комбинирана е отхвърлена, като неоснователна.

По делото е изслушано и прието заключение на съдебно-маркова експертиза, изготвено от вещото лице инж. В. Ш. обективно и в съответствие със събрания по делото писмен доказателствен материал.

В експертизата са изследвани следните спорни моменти: 1. реално използване на по- ранната марка; 2. индивидуализация и анализ на по-ранната марка и заявената за регистрация марка, идентичност и сходство между знаците /отличителност, доминиращ елемент, общо впечатление, визуално, фонетично и смислово сходство/, идентичността или сходството между стоките и услугите, за които са регистрирани марките, 3. вероятност за объркване на потребителите с оглед техния релевантен кръг, като е съобразена и европейската практика, отразена в Насоки за проверка в службата за хармонизация във вътрешния пазар на марки на Общността /EUIPO/, както са коментирани и други марки с международна регистрация, европейски и национални марки. Въз основа на подробно изложените фактически установявания се формира следното заключение:

Реално използване: Релевантният период на реално използване на по-ранната марка е 10.04.2012г. – 09.04.2017г. По представените от жалбоподателя 12 броя съобщения до медиите от 2013г. и 2014г. с негови анализи на параметрите на съответния сектор от финансовия пазар, за

които последният твърди, че са услуги по проучване на финансовия пазар, вещото лице е направило следните констатации: върху съобщенията и анализите е поставена марката във вид, който се различава несъществено от регистрираната. За да доказват реално предоставени услуги на трети лица обаче, тези анализи и съобщения трябва да бъдат поръчани, да имат адресати или да са качени на сайта на жалбоподателя като електронни публикации на общ достъп. Такива не са представени. Относно приложенияте 2 бр. информационни бюлетини на жалбоподателя от релевантния период, в които се цитират като заглавия 6 от приложенияте 12 съобщения до медиите с нещо като факсимилета на публикации от различни медии, в експертизата е установено, че върху факсимилетата не е поставена марката. Няма данни кой е поръчвал, кои са адресатите на информационните бюлетини, дали са били качени на уебсайта на жалбоподателя, дали публикациите с позоваване на мнението на [фирма] се базират на тези или други подобни съобщения с анализи. Има цитирано и съобщение до пресата, което не е представено. Направен е извод, че жалбоподателят е предоставил косвени доказателства за изготвяне на пазарни анализи в сферата на ипотечното кредитиране. Не е потвърдено, че в релевантния период марката е изпълнявала основната си функция да гарантира източника на произход на стоките/услугите. Експертизата анализира природата и на услугите „изготвяне на пазарни анализи в сферата на ипотечното кредитиране“ (подкатегория „маркетингови проучвания“, категория „реклама“ - клас 35 МКСУ). Не могат да се отнесат към никоя от другите регистрирани категории услугите „управление на търговски сделки“ и „търговска администрация“, тъй като последните са услуги за оказване на помощ на конкретни предприятия, а не публична информация. Няма доказателства, че жалбоподателят е правил пазарни анализи за позицията на конкретни предприятия на пазара, което може да се отнесе към услугите „управление на търговски сделки“.

По отношение на отдаването под наем на рекламни банери, експертизата съдържа констатация, че с жалбата са представени договори и фактури, върху които не е поставена марката. Липсват например копия от архивирани страници на сайта на жалбоподателя в релевантния период, върху които да се вижда съответния банер. Ето защо, в експертизата е прието, че това също са косвени доказателства по отношение използването на услугите по отдаване под наем на рекламни площи.

Сходство на услугите, за които се използват опонираните марки. В експертизата е направено е уточнението, че сходството между услугите на марките, влияе съществено върху объркването на потребителите при

сравнение за сходство на марки за идентични или сходни услуги. Когато се установи, че сравняваните услуги са идентични/сходни, тогава се анализира сходството между знаците сами за себе си, но във връзка с идентичните/сходните услуги, като при установяване на идентичност/сходство между знаците, вероятността за объркване е най-възможна. Когато се установи, че сравняваните услуги са различни, то тогава, ако по-ранната марка не е със статут на марка, ползваща се с известност по чл.12 ал.3 от ЗМГО /отм./, то се приема, че няма възможност за объркване. В заключението на вещо лице Ш. е мотивиран извод, че услугите от клас 35 МКСУ на двете марки са различни /онагледено в таблица № 2/. Сравняваните услуги от клас 36 МКСУ на двете марки са идентични. Сравняваните финансови услуги от клас 36 МКСУ на по-ранната марка и счетоводните услуги от клас 35 МКСУ на процесната марка са различни. За потвърждение на тези заключения, вещото лице е използвало и платформата Similarity tool на EUIPO.

Релевантен кръг потребители. Като идентични и сходни в процесния случай, в експертизата са приети финансовите услуги от клас 36 МКСУ. В заключението се посочва, че те са насочени към широкия кръг потребители, сравнително добре информирани, разумно наблюдателни и предпазливи. Тъй като тези услуги са специализирани и могат да имат важни финансови последици, степента на внимание на потребителите е обикновено доста висока при избора им. Хармонизираната практика приема релевантните потребители на финансови услуги да са много внимателни, добре информирани и запознати с основната английска финансова терминология.

Индивидуализиране на марките. По-ранната марка, тази на жалбоподателя, представлява национална марка BGTM рег.№ 00066732 “С CREDITCENTER” – комбинирана, заявена на 28.07.2006г. за услугите от класове 35, 36 и 45 МКСУ. Процесната марка на заинтересованата страна - BGTM вх.№ 2017145800N – “С CREDITCHOICE WE COMPARE YOU CHOOSE” – комбинирана, е заявена на 10.04.2017г. за услугите от класове 35 и 36 МКСУ. Сравняваните марки се отнасят до идентични услуги от клас 36 МКСУ.

Анализ на доминиращите и отличителни елементи в двете марки. По отношение на регистрираната марка вещото лице прави извод, че нито стилизираната абревиатура, нито самият надпис могат да останат незабелязани, но разположени непосредствено един след друг се сливат в едно и визуално трудно се разграничават един от друг. Приема, че марка “С CREDITCENTER” няма доминиращ елемент. По отношение на процесната комбинирана марка на заинтересованата страна, се приема, че

е налице ко-доминиране на стилизираната буква С и надписа CREDITCHOICE за сметка на слогана, който визуално е силно подтиснат и не изпъква.

Вещото лице приема, че вътрешно присъщата отличителност на по-ранната комбинирана марка е много ниска в нейната цялост. Отличителен елемент на марката е абривиатурата „С“ с червена точка в средата. Словният елемент „CREDITCENTER“ е напълно описателен по отношение на финансовите услуги от клас 36 МКСУ. Комбинацията им намалява ефекта от сравнително ниската отличителност, но като цяло отличителността остава ниска. Изтъква се, че факторът придобита по-голяма отличителност на по-ранна марка води до по-голяма вероятност от объркване на потребителя, но от анализа на представените по делото доказателства, вещото лице прави извод за липса на такава. Обобщава, че по-ранната марка в нейната цялост към датата на заявяване на процесната марка № 145800 остава с ниска степен на отличителност.

Визуално сходство: Визуално графичните концепции на опонираните марки са различни. Изображенията на сравняваните марки в цялост са различни, но може да се приемат и за сходни в много ниска степен, единствено поради присъствието на елемента „CREDIT“, тъй като графичните им композиции са напълно различни.

Фонетично сходство: Вещото лице е направило извода, че фонетично марките са сходни.

Смислово сходство: Концептуално сравняваните марки са различни. Освен това графичните концепции са много различни и създават различни асоциации.

Общо впечатление: Общото впечатление от марката на жалбоподателя BGTM рег. № 00066732 „С CREDITCENTER“ - комбинирана и процесната заявка за марка на заинтересованата страна BGTM вх.№ 145800 е различно, тъй като си съвпада само един напълно описателен за този сектор термин, а отличителните елементи на марките са различни. Няма вероятност от пряко объркване между заявената марка и по-ранната марка.

Направен е извод, че пряко объркване между знаците е невъзможно поради различието на общото впечатление от марките. Потребителите не могат лесно да направят връзка за единен произход и да приемат, че по-късната марка е предназначена за други финансови услуги на същия производител или на икономически свързан с него търговец, тъй като графичните концепции на знаците са различни и отличителните елементи са различни. Сходството между марките е много малко, дължи се на съвпадане само на един описателен елемент „credit“, което не е

достатъчно, за да формира еднакво цялостно впечатление у потребителите и е невъзможно нито директно, нито индиректно тяхното объркване.

Това заключение е оспорено от жалбоподателя, като по негово искане е допуснато и прието и повторно становище на съдебно-маркова експертиза, изготвено от вещо лице проф. М. М..

На основата на направения комплексен анализ на знаците - предмет на спора, вещото лице е определило ниска степен на сходство във визуално отношение между тях. По отношение на фонетичното сходство съвпадение има при произнасяне на думата „credit“, която се намира в началото на съответните словни елементи. По отношение на останалите думи в състава на знаците няма фонетично сходство. Намерена е и разлика във фигуративните елементи. Експертът е изложил, че между двете марки е налице сходство от ниска степен, като потребителят ще запомни общият елемент „credit“, който е неотличителен. При директно сравнение визуално и семантично марките са сходни в ниска степен, поради отликите в композицията, фигуративните и словните елементи, независимо от приликите в цвят/колорит.

Двете марки имат общи класове като класификационен индекс по МКСУ, а именно: класове 35 и 36. Клас 45 за регистрираната марка се изключва от анализа, тъй като не присъства в заявените услуги за марката вх. N 1455800. Услугите на заявената марка са включени като специфични и конкретно фокусирани услуги в посочените класове услуги на регистрираната марка, където са посочени като хединг.

Вероятността от объркване е комплексно понятие, което се оценява по методика, включваща редица фактори по всеки отделен случай, по-важните от които са: идентичност или степен на сходство на процесната и по-ранната марка; степен на сходство на стоките и/или услугите; релевантен кръг потребители; степен на познатост на по-ранната марка; връзката, която релевантният потребител може да направи между процесната и по-ранната марка. От направения анализ на знаците, вещото лице е формирало следните изводи: марките споделят елемент без отличителен характер; марките се различават съществено в общата си композиция, семантика и доминиращ визуално фигуративен /графичен/ елемент, което предопределя извод за отсъствие на вероятност от объркване на потребителите, в т.ч. и чрез свързване на субектите - притежатели на марките.

Противопоставените марки съдържат еднакви цветове - червен, черен и бял, в общата композиция на марките при различни цветови решения и комбинации за отделните елементи /словен и графичен/ и съпътстващите

ги визуални акценти, създаващи асоциативен спомен в съзнанието на потребителя, червено, черно и бяло - фон на графичен елемент. За по-ранната марка червеният цвят е използван за точката във фигуративния елемент и за втората дума на словния елемент „С.“. За заявената и опонирана марка червен цвят е използван за щита, който е основен във фигуративния елемент, привличащ вниманието и имащ доминиращ характер.

Първият словен елемент „CREDIT“ е водещ като позиция, привличащ вниманието на потребителя. Доколкото вторият елемент на по-ранната марка е решен в червено, той е привличащият вниманието на потребителя словен елемент. В заявената марка № 145800 първият словен елемент е със слабо визуално въздействие поради факта на изписване слято с втория елемент и решение в черен цвят. Когато марките имат общ елемент без отличителен характер, оценката се съсредоточава върху въздействието на несъвпадащите компоненти, върху цялостното впечатление, създавано от марките. При оценката се вземат предвид сходствата/разликите и отличителният характер на несъвпадащите компоненти.

Словният елемент „WE COMPARE YOU CHOOSE“ в заявената марка със семантика на „Ние сравняваме, Вие/ти избирате/ избираш“, независимо от начина си на изписване, има значимо присъствие в семантиката на марката, тъй като фокусира вниманието върху аналитичния, оценъчния характер и обоснования потребителски избор.

Вторият словен елемент в процесната марка „С.“ във визуално отношение и в общото композиционно решение няма съществено значение. Основавайки се на установената маркова практика, този елемент има отличителен характер като композиционен елемент в марката и поради факта, че тази дума е позната и ясно семантично разграничима от потребителя. Този словен елемент е описателен по отношение на услугите от клас 36 на МКСУ, поради което същият е и неотличителен. Отличителност към тези услуги не носи и фигуративния елемент и цялостното композиционно оформление на знака, доколкото потребителят не прави сегментиран по думи и елементи анализ на марката, а я възприема в нейната цялост.

Концептуалното сходство на два знака се оценява по комплексна методика, включваща редица показатели, по-важните и съществени от които са: композиция, цвят/ колорит, словни и фигуративни елементи. Наличието на идентичната дума „CREDIT“ в двете марки не ги прави концептуално сходни.

По-ранната марка № 66732 може да се възприеме като марка, чийто фигуративен елемент асоциира с буква „С“. Заявената марка не стартира с

буква „С“, доколкото това е буква от фигуративния елемент, позициониран като друга композиционна единица и линия на визуално възприемане. Вещото лице не би я произнесло като „С CREDITCHOICE WE COMPARE YOU CHOOSE“.

И за двете марки словните елементи са изписани слято. За по-ранната марка, поради решението в червен цвят на втория словен елемент С. - център би се произнесъл ясно и отграничено от потребителя. За заявената марка, решена механично слято и в черно двете думи „CREDIT“ и „С.“, няма акцент върху втората дума. Няма автономно значение нито думата „CREDIT“, нито думата „С.“. Те биха се възприели от потребителите като равностойни като семантика. Относно степента на познатост: и двете думи са познати на българския гражданин, в т.ч. присъстват като чуждици в ежедневието лексикон.

Високата степен на внимание на потребителя в областта на финансовите услуги обуславя ниска степен на вероятност от объркване. Доколкото методиката за преценка на вероятността от объркване и постановката, че потребителят е добре информиран и умерено наблюдателен, абсолютизирането на извода за изключване на всякаква вероятност за пряко и непряко объркване на потребителите, би бил нелогичен.

Елементът „CREDIT“ в състава на противопоставените марки категорично не притежава отличителен характер за услугите от клас 36 МКСУ. За клас 35 МКСУ представянето на отговор и свързано с доказване на придобита отличителност, която за по-ранната марка не е доказано, а за заявената марка не би могло да се коментира, тъй като отличителен характер може да се търси след налагане на пазара.

Във визуално отношение: сходството на марките е от ниска степен, поради сериозни различия в композиция, фигуративен, втори и трети словен елемент на заявената марка.

Във фонетично отношение: ниска степен на сходство.

В семантично отношение: пренебрежимо ниска степен на сходство.

Елементът „WE COMPARE YOU CHOOSE“ в процесната марка независимо от декларативния си характер, придава на марката стойност в контекста на анализ и подпомагане на избора на потребителя, продиктувано от неговата семантика. Независимо от начина на изписване с по-малки букви, този трети елемент е значим такъв в състава на марката, аргументирано от факта, че в последните години в парично-финансовата сфера „важните детайли са в дребния шрифт“ и вниманието на потребителя е априори фокусирано върху дребния шрифт. Фигуративният елемент на по-ранната марка № 66732 по начина на изразяване би могъл да се асоциира с „център“. Фигуративният елемент

в заявената марка представлява недвусмислено изображение на „щит с вписана в него буква „С“.

Доколкото фигуративните елементи по своята същност са предмет на художествена дейност, не на писмена дейност и търсени резултати, потребителите не биха ги произнасяли.

В по-ранната марка червеният цвят е използван за точката във фигуративния елемент и за втората дума на словния елемент С.. В заявената марка червен цвят е използван за щит - основен във фигуративния елемент. Ч. цвят е използван по различен художествен начин, и е характерен за словния втори елемент на по-ранната марка.

Доколкото общият словен елемент „CREDIT“ не може да бъде носител на идентификационната и разграничителна способност на марките и доколкото услугите от клас 36 /приети от ПВ за доказани в използване на по-ранната марка и даващи основание да не се коментират услугите от клас 35/ и при сравнение на другите елементи в състава на марките: словен и фигуративен, както и посочените изводи относно визуална отличителност на двата знака и релевантен кръг потребители, проявяващи висока степен на информираност и внимание при избора, води недвусмислено до извод за отсъствие на вероятност от объркване за потребителите при означаване на услуги /документи, рекламни материали, други/ с двете процесии марки.

При така установеното от фактическа страна, *Административен съд София-град* формира следните правни изводи:

Жалбата е допустима, защото е подадена в законоустановения за това срок, считано от 12.04.2021г. от лице, което има правен интерес от оспорването /вж. § 5, ал. 1 ПЗР на ЗМГО - в сила от 17.12.2019 г., във връзка с чл. 84, ал. 1 във връзка с чл. 75, ал. 12 ЗМГО /.

Разгледана по същество, тя е **НЕОСНОВАТЕЛНА**.

ЗМГО от 1999г. е отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за марките и географските означения - ДВ, бр. 98 от 13 декември 2019г., в сила от 17.12.2019г. Приложение в конкретния случай намира новият ЗМГО, по аргумент от § 5, ал. 1 ПЗР, тъй като се касае за производство по регистрация на марка, което не е приключило с влязло в сила решение. В това производство по регистрация на марката се развива отделно мини-производство по произнасяне по подадена опозиция, резултатът от което предпоставя най-общо регистриране или не на заявената за това марка.

На първо място, **РЕШЕНИЕ № РС—122-/1/ от 09.04.2021г.** на председателя на Патентно ведомство на РБ е издадено от компетентен административен орган и в пределите на неговата власт съгласно чл. 75,

ал. 12 във връзка с ал. 10, т. 3 и чл. 57, ал. 9, т. 1 от ЗМГО. Не е налице отменителното основание по чл. 168, ал. 1 във връзка чл. 146, т. 1 АПК.

На второ място, съдът преценява, че е спазено изискването за форма на административния акт, регламентирано в чл. 59, ал. 2 АПК, доколкото в специалния закон липсват конкретни изисквания в тази насока. Ответникът, чрез своите фактически констатации обосновава и посочил действителното правно положение, не се установява непълнота на фактите, а след анализ и проверка на същите, съдът приема, че те са и реално осъществени. Волята на административния орган е ясно изразена, не съществуват пропуски или грешки, което е предпоставка за правилното упражняване на съдебния контрол за законосъобразност и осигурява възможност на оспорващия да организира адекватно защитата си във висящия съдебен процес. Не е налице отменителното основание по чл. 168, ал. 1 във връзка чл. 146, т. 2 АПК.

На трето място, не се констатира допуснати нарушения на административно-производствените правила, които да бъдат квалифицирани като съществени и да обусловят отмяната на акта само на това основание. Производството е образувано с подаване на опозиция по чл. 38б и следващите ЗМГО – отм. /чл. 52 и следващите от ЗМГО – нов/. След извършване на проверка за допустимост и формална редовност на опозицията състав, опозицията я отхвърлена с решение съгласно чл. 38г, ал. 9-10 във връзка с чл. 38б ЗМГО – отм. /чл. 57, ал. 9, т. 1 във връзка с чл. 53 ЗМГО - нов/. Срещу решението е постъпила жалба на основание чл. 43 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 3 ЗМГО – отм. /чл. 70, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗМГО – нов/. Жалбата е приета за допустима /чл. 44а ЗМГО – отм.; чл. 73, ал. 1 във връзка с чл. 71, ал. 3-4 ЗМГО - нов/. Спазена е процедурата по уведомяване на заявителя на марката за постъпилата жалба, като му е указан срок за представяне на становище /чл. 75, ал. 5 ЗМГО/. След изясняването на всички факти и обстоятелства по спора съставът по спорове, определен по чл. 69, ал. 4 ЗМГО, е изготвил становище за вземане на решение, с което да бъде оставена без уважение жалбата срещу решението по чл. 57, ал. 9, т. 1 ЗМГО. Решението от 09.04.2021г. е взето от председателя на ПВ на Република България, като изцяло съответства на становището на състава по спорове /чл. 75, ал. 12 във връзка с ал. 10 ЗМГО/. Въпреки, че решението – предмет на спора, не е постановено в законоустановения двумесечен срок от приключването на размяната на кореспонденция между страните, неспазването му не обуславя незаконосъобразността на акта. По тези съображения не са налице основанията за отмяна по чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 3 от АПК.

На четвърто място, следва да бъде извършена преценка по чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 4 от АПК, относно съответствието на атакувания акт с материалния закон.

Съгласно легалното определение на чл. 9 от ЗМГО “марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци“. Правото на марка се придобива чрез регистрация, считано от датата на подаване на заявката. Регистрираната марка дава право на нейния притежател да се противопоставя на нейното нерегламентирано използване, да се противопоставя на регистрацията на марки, които са сходни или идентични с неговата марка.

В обжалваното решение е разгледано приложението на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО , в който е предвидено, че когато е подадена опозиция не се регистрира марка, за която поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. Цитираната правна норма, визира трите предпоставки при които не се регистрира търговска марка: идентичност или сходство на стоките и услугите на двете марки; идентичност или сходство между тази марка и по-ранно регистрираната; това сходство да предполага вероятност за объркване на потребителите, включително и възможност за свързване с по-ранната марка. Следователно, за да настъпи предполагаемият резултат - объркване на потребителите, нормата предполага кумулативното наличие на две условия, всяко от тях в две възможни степени - идентичност или сходство и то както между марките, така и между стоките/услугите, за които се отнасят.

По - ранна марка по смисъла на чл. 12, ал. 2, т.1 от ЗМГО е марка с по-ранна дата на подаване на заявката или с по-ранен приоритет, регистрирана по реда на този закон, като в случая по-ранната марка № 66732 „С CREDITCENTER“ е регистрирана на 02.09.2008 г., а заявената марка № 145800 “С CREDITCHOICE WE COMPARE YOU CHOOSE” е от 10.04.2017 г.

I.Реално използване на по- ранната марка.

В съответствие с чл.58, ал.1 от ЗМГО, се представят доказателства за

реално използване на по-ранната марка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и на които се основава опозицията през петте години, предхождащи датата на подаване или датата на приоритета на заявката за регистрация на марка - обект на опозиция, или доказателства, че съществуват основателни причини за неизползването ѝ, при условие че по-ранната марка е регистрирана поне 5 години преди датата на заявяване или датата на приоритета на по-късната марка.

Съгласно чл.13, ал.2 ЗМГО, използване в търговската дейност е поставянето на знака върху стоките или върху техните опаковки; предлагането на стоките с този знак за продажба или пускането им на пазара, съхраняването или държането им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак; вносът или износът на стоките с този знак; използването на знака като търговско или фирмено наименование или като част от търговско или фирмено наименование; използването на знака в търговски книжа и в реклами; използването на знака в сравнителна реклама по начин, който е в нарушение на чл.34 З..

В административното производство [фирма] е следвало да изложи достатъчно убедителни аргументи, при това подкрепени с допустимите, необходими и относими доказателства, в отговор на въпроса: „Кои и защо според него представените доказателства, обосновават извод за реално използване на собствената му по-ранна марка, или казано иначе как използването на марката “С CREDITCENTER” изпълнява основната ѝ функция, основното ѝ предназначение и основната цел, а именно: да гарантира идентичността на произхода на стоките или услугите, за които тя е регистрирана, за да създаде или запази пазар за тези стоки и услуги. „Защото когато се преценява дали използването на търговската марка е истинско, трябва да се вземат под внимание всички факти и обстоятелства, релевантни да установяват дали търговската експлоатация на марката е реална, по-специално дали това ползване се очертава, като оправдано в икономическия сектор, що се отнася до поддържането или създаването на дял на пазара на стоките или услугите, защитени от марката, естеството на стоките или услугите по спора, характеристиките на пазара и мащаба и честотата на използване на марката. Защитата, която дава регистрацията на марката и последствията от нейното регистриране, включително с оглед противопоставянето ѝ спрямо трети лица, не може да продължи да се прилага, ако марката загуби търговското си основание за съществуване, което е именно да създаде или да запази търговско място, пазар на стоките и услугите, означени с този знак, което ги отличава от стоките на други лица. Използването на марката

следователно трябва да се свързва с продажбата или непосредствено предстояща продажба на пазара на стоките, за които марката е регистрирана. Т.е. използването на марката трябва да е от такова естество, че да доведе до оборот от продажбата на стоки или предлагането на услуги, за които марката е регистрирана, въпреки и незначителен такъв. Дори и минималното използване следователно може да бъде считано за реално, ако от него става ясно, че то е насочено към релевантния икономически сектор за поддържането или създаването на дял на пазара. В случая следва да се има предвид и практиката на СЕС и на ВАС, според която не всяко използване по смисъла на чл. 19, ал. 2 /отм./, респ. сега чл.21, ал.3 ЗМГО и чл. 13, ал. 2 ЗМГО /отм. и нов/, може да се приеме за реално използване” /Решение № № 7739 от 06.06.2014г. по адм. д. № 10980/2013г., VII отд. на ВАС/.

В обжалваното решение е прието, че е доказано реално използване на марката “С CREDITCENTER” за услугите „застрахователна дейност, финансови сделки, парични сделки“ от клас 36 от МКСУ, като това обстоятелство не се оспорва от никоя от страните в производството и не е предмет на изследване в настоящото производство. Марката е регистрирана и за следните услуги от клас 35 от МКСУ: „реклама, управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност“, както и услуги от клас 45 от МКСУ. Тъй като опонираната марка е заявена само за услугите от класовете 35 и 36 от МКСУ, от значение с оглед естеството на спора е само реално използване на услуги от класове 35 и 36 от МКСУ, и по – точно услугите от клас 35 от МКСУ, които са останали недоказани в рамките на административното производство.

Периодът на реално използване, който подлежи на изследване е 10.04.2012 г. – 09.04.2017 г.

Представени са съобщения до медиите с анализи на жалбоподателя на параметрите на съответния сектор от финансовия пазар, информационен бюлетин, обобщаващ съобщенията с анализи на [фирма] в средствата за масова информация за 2013 г., информационен бюлетин, обобщаващ съобщенията с анализи на [фирма] в средствата за масова информация за 2014 г.; 5 бр. договора за предоставени рекламни банери в сайта на жалбоподателя в периода 2012г. – 2014г.; 11 бр. фактури, издадени от жалбоподателя до различни контрагенти за отдаване под наем на рекламни банери в периода 2012г. – 2015г.

Към административната преписка са представени 12 бр. съобщения до медиите в България от 2013г. и 2014г. с анализи на [фирма] на параметрите на съответния сектор от финансовия пазар, като той

твърди, че това са услуги по проучване на финансовия пазар. Върху всяка страница на съобщенията има поставена марката във вид, който не се различава съществено от вида, в който е регистрирана. Не са ангажирани обаче доказателства дали тези анализи са извършени по поръчка на трети лица, липсват доказателства да имат адресати или да са качени на сайта като електронни публикации за общ достъп. От ангажираните доказателства не може да бъде установена дата на публикуването им. Няма данни, че публикациите в пресата се базират на именно тези анализи.

По отношение на информационните бюлетини на жалбоподателя от 2013г. и 2014г., в които се цитират като заглавия б бр. от приложените съобщения до медиите с наподобяващи факсимилета на публикации от вестниците „Сега“, „Преса“, „Монитор“, „Телеграф“, „Труд“, „24 Часа“, „Капитал Д.“, следва да се отбележи, че върху факсимилетата не е поставена марката. Отново за да бъде налице реално използване на търговската марка на жалбоподателя, следва да е доказано, че информационните бюлетини са създадени в изпълнение на договор за поръчка, че са били качени на уебсайта на жалбоподателя, както и че публикациите с позоваване на мнението на „КРЕДИТ ЦЕНТЪР“ се базират на тези или подобни съобщения с анализи. Цитирано е и едно съобщение до пресата, което обаче не е приложено в преписката или по делото.

Може да се направи заключение, че са налице косвени доказателства, че жалбоподателят е изготвял в релевантния период пазарни анализи в сферата на ипотечното кредитиране, от които са се ползвали различни печатни издания. Не е потвърдено еднозначно, че марката е изпълнявала основната си функция да гарантира източника на произхода на стоките/услугите.

В експертизата на вещо лице В. Ш. е представен анализ на природата и на услугите „изготвяне на пазарни анализи в сферата на ипотечното кредитиране“, подкатегория „маркетингови проучвания“ на категорията „реклама“ от клас 35 МКСУ (информация от платформата TMclass). Направен е извод, че не могат да се отнесат към никоя от другите регистрирани категории услуги „управление на търговски сделки“ и „търговска администрация“, тъй като последните са услуги за оказване на помощ на конкретни предприятия, а не публична информация. По делото не са представени доказателства жалбоподателят да е правил пазарни анализи за позицията на конкретни предприятия на пазара, което може да се отнесе към услугите „управление на търговски сделки“ / вж. таблица № 1/.

С жалбата са представени договори и фактури относно отдаването под наем на рекламни банери, върху които документи обаче не е поставена марката. Не са представени копия от архивирани страници на сайта на жалбоподателя в релевантния период, върху които да се вижда съответния банер или други подобни доказателства. Затова съдът се солидализира с мнението на инж. Ш., че това също са косвени доказателства по отношение използването на услугите по отдаване под наем на рекламно пространство.

В обобщение по делото не се доказва безспорно реалното използване на марка № 66732 “С CREDITCENTER” за услугите от клас 35 „реклама, управление на търговски сделки, търговска администрация, административна дейност“.

II. Сходство и идентичност на стоките и услугите.

За да е изпълнено второто условие по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, е необходимо да се анализира идентичността или сходството на стоките или услугите за които е регистрирана по-ранната марка и за което е заявена опонираната марка.

Към настоящия момент действа Директива /ЕС/ 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Изрично в чл. 39 на последната е посочено следното: „стоките и услугите, за които се иска защита, се определят от заявителя достатъчно ясно и точно, за да се позволи на компетентните органи и икономическите оператори само на тази основа да определят степента на търсената защита /§ 2/; за целите на параграф 2 могат да бъдат използвани общите означения в заглавията на класовете от Класификацията от Н. или други общи понятия, при условие че те отговарят на необходимите стандарти за яснота и точност, посочени в настоящия член /§ 3/; използването на общи понятия, в т.ч. на общи означения от заглавията на класовете от Класификацията от Н., се тълкува като включващо всички стоки или услуги, недвусмислено обхванати от буквалния смисъл на означението или понятието. Употребата на такива понятия или означения не може да се тълкува като включваща искане по отношение на стоки или услуги, които не могат да бъдат обхванати от буквалния смисъл /§ 5/; на отделните стоки и услуги не се гледа като на сходни една с друга на основание на това, че попадат в един и същ клас от Класификацията от Н.. На отделните стоки и услуги не се гледа като на несходни една с друга на основание на това, че те попадат в различни класове от Класификацията от Н.“ /§ 7; Решение № 6658 от 07.05.2019г. по адм. дело № 9642/2018г., VII-мо отд. на ВАС на РБ/.

Съобразявайки се с тълкуването на сочените разпоредби, настоящата съдебна инстанция установи, че въпреки използването на общи понятия, чрез техния буквален прочит, е възможно достатъчно ясно и точно определяне на това за кои точно стоки и услуги от съответния клас са регистрирани противопоставимите марки. Тук следва да се акцентира и върху посоченото в цитираното решение на ВАС: принадлежността на едни стоки и услуги 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 сходни помежду си, и обратно, стоки и/или услуги от различни класове да са сходни едни на други.

Сравняваните услуги от клас 35 МКСУ на двете марки са различни.

Сравняваните услуги от клас 36 МКСУ на двете марки са идентични.

Сравняваните финансови услуги от клас 36 МКСУ на марката на жалбоподателя и счетоводните услуги от клас 35 на опонираната марка са различни.

III. Сходство и идентичност на противопоставените марки.

За да е изпълнено третото условие по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, е необходимо да се анализира идентичност или сходство между по-ранната марка и марката, чиято заявка за регистрация се иска да не бъде уважена.

По-ранната марка на жалбоподателя [фирма] се състои от фигуративен елемент и словния елемент "CREDITCENTER". Словният елемент е изписан слято, но визуално ясно се разграничават две думи, като началото на всяка от тях започва с главна буква и съответно думите са изписани в черен и червен цвят: „CREDIT“ и „С.“. Пред словния елемент е разположен фигуративен елемент, представляващ черен контур на окръжност, прекъснат в дясната част и наподобяващ буквата „С“. В центъра на същата е разположена плътна червена точка, визуално привличаща вниманието.

Заявена марка № 145800 е комбинация от фигуративен елемент и 2 словни елемента: "CREDITCHOICE" и „WE COMPARE YOU CHOOSE". Словните елементи са изписани с черен цвят. Първият от тях - CREDITCHOICE е с по-голям размер и е изписан с удебелен шрифт. Под него е разположен изразът "WE COMPARE YOU CHOOSE" изписан с по-малък размер и със стандартен шрифт. Над словните елементи е разположен фигуративният елемент, който наподобява щит в червен цвят с разположено буквата „С“, в бял цвят в центъра му.

Сравнението между марките включва преценка за наличието на фонетично, визуално и смислово съвпадение или сходство. Идентичност на марките има при пълно съвпадение - фонетично, визуално и смислово, като не се приема за различие начинът на изписване - с малки или големи

букви. При оценката на степента на сходство марките се сравняват във вида, в който са регистрирани. Степента на сходство зависи от впечатлението, което марките създават в цялост, като от особено значение е 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”, т. 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” /Решение № 6055 от 26.05.2020г. по адм. дело № 9647/2019г., VII отд. на ВАС на РБ/.

„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” /Решение № 8320 от 06.07.2015г. по адм. дело № 12645/2014г., VII отд. на ВАС на РБ/. Горното е посочено изрично в Методическите указания, където допълнително е уточнено, че доминиращият елемент не винаги е отличителен, и обратното.

Понятието „доминиращ елемент” се ограничава до визуалното възприемане на елементите на знака. За да се твърди, че знакът, представляващ марка по смисъла на чл. 9, ал. 1 ЗМГО, има доминиращ елемент, то той трябва да притежава най-малко два идентифицируеми компонента. Доминиращият характер на елемента основно се определя от неговото местоположение, големина, размери и и/или цвятова комбинация.

„Наличието на отличителност е ценен фактор при възприемането на знака, но от гледна точка на потребителите е важно видимото сходство при възприемането им, тъй като потребителите не ги анализират в детайли. Визуалното сходство в определени случаи е достатъчно основание за наличие на вероятност от объркване у потребителите. Тъй като при словните марки е защитена само думата като такава, то цялостното им възприемане е от съществено значение за отражението върху потребителите. При преценката на сходство между сравняваните марки, комплексната оценка на всички относими обстоятелства в тяхната съвкупност създава възможността потребителите да приемат, че стоките се предлагат от свързани лица” /Решение № 9486 от 11.07.2018г. по адм. дело № 7858/2017г., VII отд. на ВАС на РБ/.

В заключението на вещо лице В. Ш. по отношение на доминиращите елементи на двете марки е направен извод, че марката на жалбоподателя „С CREDITCENTER” - няма доминиращ елемент, поради слятото изписване на двата елемента, а в марката, чиято регистрация е заявена – „С CREDITCHOICE WE COMPARE YOU CHOOSE” се забелязва ко-доминация на стилизираната буква С и елемента „CREDITCHOICE” за сметка на слогана „WE COMPARE YOU CHOOSE”. В повторната експертиза се съдържа мнение за доминация както на фигуративните, така и на словните елементи. При обжалване на решението на опозиционния състав, жалбоподателят е застъпил тезата за доминиращ характер на словните елементи на двете марки „CREDITCENTER“ и „CREDITCHOICE“. Настоящият състав приема, че предвид графичното представяне на сравняваните марки, по отношение на по-ранната марка „С CREDITCENTER” не е налице доминация на графичните за сметка на словните елементи, а и двата компонента са визуално силно забележими. Във втората марка слоганът „WE COMPARE YOU CHOOSE” отстъпва визуално пред останалите елементи предвид по-малкия размер, местоположението и дължината на фразата.

Както вече беше споменато, отличителните елементи на марката в най – висока степен изпълняват основната функция на търговската марка – да разграничават стоките/услугите, които означават от останалите на пазара. Предвид описателността по отношение на услугите от клас 36 на словния елемент „CREDIT“ на по-ранната марка, той не би могъл да изпълнява функцията на отличителен елемент. Отличителен характер има по- скоро фигуративният елемент със стилизирана буква „С“. Съдът не споделя твърдението на жалбоподателя за отличителност на елемента „CREDIT“, именно поради неговата описателност, независимо от разположението му в лявата част на марката (вж. Методически указания за прилагане на чл.11 и 12 от ЗМГО).

За изясняване на спорните обстоятелства относно визуалното, фонетично и смислово сходство между сравняваните марки съдът съобрази дадените от ПВ на Република България Методически указания. За установяване на визуално сходство се изследват словните елементи на всички противопоставими марки, както и тяхното визуално въздействие. Колкото по-малка е дължината на думата, толкова по-лесно потребителите ще възприемат всички нейни елементи, като по този начин незначителните разлики ще доведат до различно цялостно впечатление. При по-дългите думи разликите се улавят по-трудно, така че минималните такива не са достатъчни, за да се отхвърли визуалното сходство между марките. Принципно няма значение дали общият словен елемент заема първа или

втора позиция в състава на марката.

В оспореното решение е прието, че двете сравнявани марки са визуално сходни в средна степен. Сходството се дължи на съвпадението в първите букви на словните елементи на двете марки, черно – червеното оформление. Изтъква се обаче, че въпреки слятото изписване на двете думи в словния елемент, потребителят би разграничил отделните думи в рамките на всяка марка, като елементите „С.“ и „С.“ създават различно впечатление. То се подсилва от различните фигуративни елементи, цялостното композиционно впечатление и слоганът. Жалбоподателят не оспорва определеното в решението визуално сходство в средна степен, оспорва включването на елемента “WE COMPARE YOU CHOOSE” при преценката. И двамата експерти в изготвените от тях заключения се обединяват около извода за ниска степен на визуално сходство. По изложените по-горе критерии и предвид различните фигуративни елементи, различната цялостна композиция, цветовото оформление, съдът приема, че е налице ниска степен на визуално сходство на двете сравнявани марки.

Оценката на фонетичното сходство се основава на звученето на марките, определено от дължината на думата, броя на буквите, броя на сричките, броя на съпадащите звуци, взаимно разположение на еднакви или близки звуци или звукосъчетания, характерни особености на еднакви части на думата, като се отчита начало на думата, типични окончания и типични звукосъчетания в средата на думата. /Методическите указания, така вж. Решение № 8320 от 06.07.2015г. по адм. дело № 12645/2014г., VII отд. на ВАС на РБ/.

Във фонетично отношение в обжалваното решение е прието, че единствено думата „CREDIT“ създава сходство, като такова липсва при всички останали словни елементи. Допуска се с малка степен на вероятност възможността за произнасяне на слогана „WE COMPARE YOU CHOOSE“ на опонираната марка. Не се допуска произнасяне на стилизираната буква „С“ от графичните елементи на двете марки. Тези изводи се споделят и от вещо лице инж. В. Ш. в приетата по делото експертиза. Вещото лице проф. М. М. определя ниска степен на фонетично сходство поради задължително произнасяне на слогана. Жалбоподателят твърди поне средно ниво на фонетично сходство заради произнасяне на слогана. Заинтересованото лице аргументира задължително произнасяне на всички словни компоненти на марката с оглед Методическите указания, където е посочено, че фигуративните елементи не се произнасят. Настоящият състав на съда не възприема този аргумент относно слогана „WE COMPARE YOU CHOOSE“, но дори и да

бъде изключен при произнасяне, изговарянето на останалите словни елементи на двете марки не би могло да обоснове по- високо ниво на сходство във фонетично отношение от възприетото в обжалваното решение, поради различния брой срички и звуци при изговаряне на двете марки.

Съгласно Методическите указания марките са смислово сходни, когато могат да бъдат възприети като имащи подобно, семантично съдържание. Не винаги смисловото сходство или идентичност води до извод, че марките са сходни като цяло. Наличието или липсата на визуално и фонетично сходство между тях също се оценява. В случаите, в които в състава на комбинираната марка доминира словният елемент, потребителите са склонни да насочат вниманието си към него.

В обжалваното решение по отношение на семантичното сходство между двете противопоставени марки, е прието сходство в средна степен. Аргументира се, че в атакуваната марка „C CREDITCHOICE WE COMPARE YOU CHOOSE“, думата „credit“ е добре известна чуждица в българския език, с фонетичен еквивалент – „кредит“. Втората част от словния елемент на процесната марка „choice“, в превод от английски език означава „избор, избиране“. Изразът „creditchoice“ ще се възприеме като „избор/избиране на кредит“. Вторият елемент в превод от английски език означава: „Ние сравняваме, вие избирате“ („We compare you choose“), допълва и пояснява значението на първия елемент „Creditchoice“. При по-ранната марка, макар словният елемент да е изписан слято, поради цветовото оформление на знака се разграничават също две думи. Тук отново присъства думата „credit“. Втората част от словния елемент - думата „center“, в превод от английски език - „център, средище, средоточие“. Предвид това словосъчетанието „CreditCenter“ ще бъде възприето като място на което се предлагат кредити. Изложеното налага заключение, че доколкото и в двата сравнявани знака присъства думата „кредит“, чието значение е добре познато на релевантния потребител, то е налице смислово сходство в средна степен. Жалбоподателят оспорва степента на сходство, като излага аргументи за висока степен на семантично сходство. Твърди, че двата елемента CREDITCENTER и CREDITCHOICE имали сходно послание, че притежателят на марката предоставя на потребителя възможност да избере услуга кредит, което се осъществявало именно в центрове за кредити. Така думите С. и С. били смислово близки в светлината на думата „CREDIT“. Заинтересованото лице оспорва този извод като произволен и неправилен. В двете експертизи по делото са изложени аргументи за ниска степен на семантично сходство. Настоящият състав на

съда споделя доводите на двете вещи лица поради цялостното концептуално разминаване, анализът на смисловото сходство следва да почива на значението, което думите притежават, а не това, което им се придава.

За да е изпълнено четвъртото условие по чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, е необходимо да се анализира вероятността за объркване на потребителите.

„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 от 29 септември 1998 г., С-39/97, С., ЕУ:С:1998:442, т 29/. Преценката на вероятността за объркване е обща и се извършва въз основа на всички относими фактори по конкретния случай” /Решение № 6055 от 26.05.2020г. по адм. дело № 9647/2019г., VII отд. на ВАС на РБ/. „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”, т. 22; вж. Методическите указания/.

Съгласно установената съдебна практика наличието 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 до степен да предизвикат вероятност за объркване на потребителите. Смисловата идентичност или сходство увеличава степента на цялостното сходство между марките и е значим фактор при общата преценка за наличие на вероятност за объркване на потребителите. При това се търси наличието на отличителната способност и описателност на общия за марките елемент, което е сторено и с експертното заключение. Когато се констатира, че общият за марките елемент е с ниска степен на отличителната способност или е явно описателен, смисловото сходство между марките няма достатъчна тежест, за да доведе до вероятност от объркване на потребителите

Може да се обобщи, че общото впечатление от марката на жалбоподателя BGTM рег.№ 66732 С CreditCenter - комбинирана и процесната заявка за марка на заинтересованата страна BGTM вх.№ 145800N - комбинирана е различно, тъй като си съвпада само един

напълно описателен за този сектор термин, а отличителните елементи на марките са различни. Вещо лице Ш. прави извода, че графичните композиции на знаците са напълно различни. Въпреки, че фонетично марките са нормално сходни, визуалното и концептуалното различие е определящо. Марката на жалбоподателя поставя акцент върху субекта, който предлага финансовите услуги, докато процесната марка акцентира върху възможността за избор на услугите.

Потребители на услугите от клас 36 МКСУ по презумпция се интересуват от тях и предварително проучват пазара. Те ще отчетат, че основните доминиращи визуално елементи на сравняваните марки са описателни по отношение на предназначението при използване, водещо до засилване на впечатленията, които могат да създадат разликите в другите елементи.

С оглед извършения дотук анализ и направените изводи за ниска или средна степен на сходство между опонираните марки, може да се направи заключение за много малко сходство, което се дължи на съвпадане в един напълно описателен елемент. Това сходство не е достатъчно, за да се формира еднакво цялостно впечатление. Допълнителен фактор е високата степен на внимание на потребителите. По делото не се доказва или аргументира висока или поне нормална присъща отличителност на по-ранната марка.

Ето защо може да се направи заключение, че не съществува вероятност объркване на потребителите нито директно, нито индиректно. Марките са толкова различни, че потребителите няма да ги свържат с единен източник.

В тази връзка неоснователен е аргументът на жалбоподателя, че обжалваното решение страда от съществен порок, тъй като не съдържа произнасяне и мотиви по въпроса за непряко объркване на потребителите на двете марки поради вероятност от свързване или т.нар. „непряко объркване“. Такова е налице, когато релевантният кръг потребители може да разграничи самите марки една от друга, но е възможно да настъпи объркване по отношение на произхода на стоките/услугите на всяка от марките, а именно, че стоките или услугите произхождат от едно и също или икономически свързани лица. В аргументацията си жалбоподателят се е позовал на Решение СЕС, С – 39/97 С.. Видно от последното обаче, за да са налице предпоставките за непряко объркване на релевантните потребители, е необходима висока степен на отличителност на по-ранната марка, която в комбинация с другите елементи, които формират цялостното впечатление за сходство, да създаде предпоставки за объркване, а именно впечатление, че

стоките/услугите на двете марки се предлагат от един и същи или икономически свързани субекти. В настоящия случай тази предпоставка не е изпълнена. Дори и административният орган да беше изложил мотиви в оспорваното решение за извършване на тази допълнителна проверка, тя не би повлияла на правилността на крайния резултат.

В заключение, при изследване на всички критерии по чл.146 АПК, оспореният административен акт е законосъобразен и не страда от порок, който да обуславя неговата отмяна.

С оглед изхода от спора, на основание чл. 143, ал. 3 АПК във връзка с чл. 37 ЗПП във връзка с чл. 24 Н. жалбоподателят следва да заплати в полза на ответника юрисконсултско възнаграждение в размер на сумата от 100.00 /сто/ лева.

С оглед изхода от спора, на основание чл. 143, ал. 4 АПК жалбоподателят следва да възстанови на заинтересованата страна разноски в размер на 745.00 /седемстотин четиридесет и пет/ лева, представляващи платено за вещо лице възнаграждение. Дължима е и сумата от 1 800.00 лева, представляваща заплатен адвокатски хонорар за осъществено процесуално представителство от адв. А. С. по договор за правна защита и съдействие от 08.02.2022г. и фактура № 1372/09.02.2022г.

Така мотивиран и на основание чл. 172, ал. 2 АПК, *Административен съд София-град*, 22-и състав:

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на [фирма], представлявано от Т. Г. Т. срещу **РЕШЕНИЕ № РС—122-/1/ от 09.04.2021г.** на председателя на Патентно ведомство на Република България.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от Т. Г. Т. със седалище и адрес на управление: [населено място], район „С.“, [улица], партер, офис № 3 да заплати на Патентно ведомство на Република България с адрес: [населено място], [улица] сумата в размер на 100.00 /сто/ лева на основание чл. 143, ал. 3 АПК.

ОСЪЖДА [фирма], ЕИК[ЕИК], представлявано от Т. Г. Т. със седалище и адрес на управление: [населено място], район „С.“, [улица], партер, офис № 3 да заплати на М. В. П., ЕГН [ЕГН] от [населено място],

[улица], вх.Б, ет.4, ап.7 сумата в размер на 2 545.00 /две хиляди петстотин четиридесет и пет / лева на основание чл. 143, ал. 4 ГПК.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.

РЕШЕНИЕТО да се събщи на страните чрез изпращане на препис от него по реда на чл. 138, ал. 3 във връзка с чл.137 АПК.

Съдия: