

РЕШЕНИЕ

№ 22641

гр. София, 05.06.2026 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 37 състав, в
публично заседание на 28.04.2026 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Адриан Янев

при участието на секретаря Кристина Алексиева, като разгледа дело номер **5661** по описа за **2025** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 – чл. 178 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).
Образувано е по жалба на М. Я. срещу Решение № РС-39-(1)/27.03.2025 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България.
В жалбата се правят оплаквания за нарушение на чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, тъй като неправилно е установена степента на сходство, доколкото са налице допълнителни фактори, които не водят до объркване потребителите. Отделно поддържа за ниска степен на сходство за част от стоките от клас 19 и клас 20, а за друга част – липса на сходство. Счита, че за стоките от класи 19 потребителите са професионалисти, заети в строителството, при което е изключено объркването. По отношение на услугите от клас 37 също се изразява становище за ниска степен на сходство и използването им от професионалисти, което не води до объркване на тези потребители. Поддържа, че органът не е съобразил предназначението, употребата и производството на процесните стоки и услуги. Поддържа се ниска степен на сходство между процесните знаци, тъй като това се отнасяло само за словния елемент, а не за фигуративния. Развиват се съображения за липсата на вероятност от объркване на потребителите, тъй като същите са специалисти, а стоките и услугите имат различен обичаен произход и предназначение. Подадени са писмени бележки, с които се поддържа, че потребителите са професионалисти, а за тези стоки и услуги, за които е възможно да не са професионалисти, се изтъква аргумент за повишено внимание заради високата стойност на вещта, което изключва вероятността от объркване. Развиват се съображения за ниска степен на сходство между знаците при анализа им в цялост. Отново се развиват съображения за липсата на сходство или ниската степен на сходство

между заявените стоки и услуги.

Отвeтната страна - председателят на Патентно ведомство, чрез процесуалния си представител, изразява становище за неоснователност на жалбата.

С писмени бележки се поддържа осъществяването на фактическия състав на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

Заинтересованата страна – „Бауфен“ ООД, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата.

С писмени бележки се развиват съображения за прилагането на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО.

Съдът, след като обсъди релевираните с жалбата основания, прецени становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

От приложената по преписката библиографска справка се установява, че „Бауфен“ ООД притежава комбинирана марка “Baufen”, с рег. № 00069861 от 19.05.2009г., заявена на 23.11.2007 г., регистрирана за следните стоки и услуги:

- Стоки от клас 19 на МКСУ: неметални преносими конструкции от пластмасови профили; неметални дограми за прозорци; неметални профили за дограми; неметални каси за врати, каси за врати от пластмасови профили; покривни плочи, подвижни облицовки за стени, строителни профили и формени части, плоски и вълнообразни плочи, от пластмаса;

- услуги от клас 37 на МКСУ: строителство; ремонти; монтажни услуги; сервизни услуги за гаранционен и извънгаранционен срок; монтаж и поддръжка на дограми; изграждане на конструкции и изделия от алуминиеви и PVC профили; информация за строителство, строителни дограми, профили и материали, ремонти и монтажни услуги; консултантски услуги в областта на строителството;

- услуги от клас 42 на МКСУ: архитектура; вътрешно обзавеждане; консултантски услуги в областта на архитектурата; проектиране и създаване на строителни конструкции; графичен дизайн; промишлен дизайн; изпитване на материали; инженеринг; строително проектиране; проектиране на фасади на сгради; качествен контрол;

От приложената по преписката библиографска справка се установява, че М. Я. е извършил международна регистрация на комбинирана марка “Baufens constructions and building materials”, рег. № 1740398 от 24.01.2023 г. за следните стоки и услуги от класове 06, 19, 20, 30, 37, 39 и 43 на МКСУ. Отражено е действие на територията на Република България. Като кореспондент е вписан следния адресат: Temo Plast D.o.o., Jezinac bb, 75356Srebrenik (BA).

По реда на чл. 49, ал. 3 ЗМГО международната регистрация на комбинирана марка “Baufens constructions and building materials” е публикувана в Официалния бюлетин на Патентното ведомство 08.2 от 31.08.2023 г.

По преписката е налично решение от 07.03.2024 г. на държавен експерт, с което на основание чл. 61 ЗМГО е взето решение за предоставяне на закрила на международна регистрация на комбинирана марка “Baufens constructions and building materials”, рег. № 1740398 от 24.01.2023 г., т. е. действието ѝ е признато на територията на Република България.

По преписката е налично решение от 05.02.2024 г. на опозиционен състав към Патентно ведомство, с което е отказано да се образува производство по опозиция от 26.10.2023 г. срещу международната регистрация на горепосочената марка. Същото е връчено на Temo Plast D.o.o. по следния имейл: [електронна поща].

Производство пред административния орган е започнало на 11.03.2024 г. с подадено от „Бауфен“ ООД искане за заличаване на международната регистрация на марка “Baufens constructions and building materials”, рег. № 1740398 от 24.01.2023 г. в частта за следните стоки и услуги от МКСУ:

- Стоки от клас 19 на МКСУ: неметални армиращи материали за строителство; блиндирани врати, неметални, дървени панели, дървени дъски, дървени капаци, неметални капаци за комини,

неметални врати, капаци за дренажи, неметални стълби, неметални каси за врати, неметални строителни продукти, неметални водни бариери, неметални стенни облицовки, неметални тръби, рамки за оранжерии, панели за врати, неметални, подови дъски и панели, цветни прозорци, стъкла за прозорци, с изключение на автомобилни прозорци, врати, щори, неметални.

- услуги от клас 20 на МКСУ: Неметални куки за врати, мебели, рамки, неметално мебелно оборудване, оборудване за прозорци, дръжки за врати и прозорци.

- услуги от клас 37 на МКСУ: строителство, изграждане и монтаж на щандове и пазари, изграждане на фабрики, изолация на сгради, изолация на влага, консултации в областта на строителството, разрушаване, монтаж и ремонт на пещи, монтаж на прозорци и врати, покриви, зидарски услуги, ремонт на мебели.

Искането за частично заличаване на международната регистрация на марка се основава на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, за което се поддържа сходство между стоките/ услугите, за които са регистрирани двете марки, както и за техните знаци. Поддържа се за фонетично, визуално и смислово сходство между двата знака. Изложени са твърдения за наличието на вероятност от объркване на потребителите.

Със Заповед от 13.03.2024 г. на председателя на Патентно ведомство е назначен съставът по спорове, който да разгледа искането за заличаване на международната регистрация на марка. Същият се състои от трима държавни експерти и двама юристи, поради което е в съответствие на чл. 69, ал. 2 ЗМГО.

По реда на чл. 72 ЗМГО е изготвено уведомление от 14.03.2024 г. за уведомяване на М. Я. за образуваното производство по искането за заличаване на международната регистрация на марка (по преписката е представено само като препис на английски език). В уведомлението е указано на М. Я. в едномесечен срок за посочване на пълномощник според чл. 3а, ал. 3 ЗМГО. Същото е получено на 21.03.2024 г. от жалбоподателя, видно от приложеното известие за доставка, според което е връчено на адресата, посочен в библиографската справка за международната регистрация. Не е постъпил отговор или възражение от страна на М. Я. по повод направеното искане за заличаване на международната регистрация на марка.

Изготвено е становище от състав по спорове от м. март 2025 г., с което е взето решение за заличаване на международната регистрация на марка "Baufens constructions and building materials", рег. № 1740398 от 24.01.2023 г. по отношение на атакуваните стоки и услуги от класове 19, 20 и 37 МКСУ.

Последвало е постановяване на оспорваното Решение № РС-39-(1)/27.03.2025 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, според което на основание чл. 76, ал. 7, т. 2 и ал. 8 ЗМГО е заличена международната регистрация на марка "Baufens constructions and building materials", рег. № 1740398 от 24.01.2023 г. за следните стоки и услуги:

- стоки от клас 19 на МКСУ: неметални армиращи материали за строителство; блиндиран врати, неметални, дървени панели, дървени дъски, дървени капаци, неметални капаци за комини, неметални врати, капаци за дренажи, неметални стълби, неметални каси за врати, неметални строителни продукти, неметални водни бариери, неметални стенни облицовки, неметални тръби, рамки за оранжерии, панели за врати, неметални, подови дъски и панели, цветни прозорци, стъкла за прозорци, с изключение на автомобилни прозорци, врати, щори, неметални.

- услуги от клас 20 на МКСУ: Неметални куки за врати, мебели, рамки, неметално мебелно оборудване, оборудване за прозорци, дръжки за врати и прозорци.

- услуги от клас 37 на МКСУ: строителство, изграждане и монтаж на щандове и пазари, изграждане на фабрики, изолация на сгради, изолация на влага, консултации в областта на строителството, разрушаване, монтаж и ремонт на пещи, монтаж на прозорци и врати, покриви,

зидарски услуги, ремонт на мебели.

Административният орган е приел, че комбинирана марка "Baufen", с рег. № 00069861/19.05.2009 г., притежавана от „Бауфен“ ООД, е по – ранна марка спрямо международната регистрация на марка "Baufens constructions and building materials", рег. № 1740398/24.01.2023 г.

Прието е, че услугите „неметални армиращи материали за строителство; дървени панели, дървени дъски, дървени капаци, неметални капаци за комини, капаци за дренажи, неметални стълби, неметални строителни продукти, неметални водни бариери, неметални стенни облицовки, неметални тръби, рамки за оранжерии, неметални, подови дъски и панели“ от клас 19 на МКСУ на атакуваната марка са сходни на стоките от същия клас 19 на МКСУ на по – ранната марка, а именно „неметални преносими конструкции от пластмасови профили; покривни плочи, подвижни облицовки за стени, строителни профили и формени части, плоски и вълнообразни плочи, от пластмаса“. Този извод се основава на това, че се касае за стоки, които са неметални строителни и конструкционни материали, поради което имат сходно естество и предназначение, еднакви канали за разпространение, едни и същи производители и един и същ потребителски кръг.

Направен е извод, че услугите „блиндирани врати, неметални, неметални врати, неметални каси за врати, цветни прозорци, стъкла за прозорци, с изключение на автомобилни прозорци, врати, щори, неметални“ от клас 19 на МКСУ на атакуваната марка са сходни на стоките от същия клас 19 на МКСУ на по – ранната марка, а именно „неметални дограми за прозорци; неметални профили за дограми; неметални каси за врати, каси за врати от пластмасови профили“. Органът е приел тези стоки за една и съща продуктова категория – врати, прозорци, каси за врати, дограми и други, които имат сходно естество и предназначение, еднакъв потребителски кръг и канали за дистрибуция.

Посочва се, че услугите „Неметални куки за врати, оборудване за прозорци, дръжки за врати и прозорци“ от клас 20 на МКСУ на атакуваната марка са сходни на стоките „неметални дограми за прозорци; неметални профили за дограми; неметални каси за врати, каси за врати от пластмасови профили“ от клас 19 на по – ранната марка, тъй като се допълват и могат да имат еднакво естество и предназначение, производители, потребители и канали за дистрибуция.

В мотивите се съдържа извод, според който стоките „мебели, рамки, неметално мебелно оборудване“ от клас 20 на МКСУ на атакуваната марка са стоки, предназначени основно за вътрешно обзавеждане на жилища и работни пространства, поради което не са сходни със стоките от клас 19 на МКСУ на по – ранната марка. Същите обаче са сходни в ниска степен на услугите „монтажни услуги“ от клас 37 на МКСУ на по – ранната марка, тъй като могат да имат едни и същи производители, доставчици, канали за разпространение и потребители. Между тях съществува връзка на допълване.

Според органа услугите „строителство, изграждане и монтаж на щандове и пазари, изграждане на фабрики, изолация на сгради, изолация на влага, разрушаване, монтаж и ремонт на пещи, монтаж на прозорци и врати, покриви, зидарски услуги, ремонт на мебели“ от клас 37 на МКСУ на по – ранната марка са услуги, свързани с извършване на строителни и монтажни дейности и поправка на разнообразни по вид стоки. Като такива те са идентични на услугите „строителство, ремонти, монтажни услуги“ от клас 37 на по – ранната марка, които са посочени с обобщени термини. Тези услуги съвпадат в своето естество, форми на разпространение и потребители.

Услугите „консултации в областта на строителството“ от клас 37 на МКСУ на по – ранната марка според органа са идентични на услугите „консултантски услуги в областта на строителството“ от същия клас на по – ранната марка.

Органът е извършил сравнение на марките по отношение на фонетично, визуално и смислово

сходство, което се създава в цялост. Прието е, че атакуваната марка е комбинирана и се състои от словосъчетанието „Baufens constructions and building materials“, изписано с малки букви. В центъра на композицията на знака е разположен словният елемент „Baufens“, при който първите три букви са изобразени с черен цвят, а останалите четири с оранжев. Същите са подчертани със сива линия, която под първите три букви е в по – тъмен цвят, а под останалите в по – светъл нюанс. В горния ляв и долния десен ъгъл на елемента „Baufens“ са разположени два еднакви фигуративни елемента, наподобяващи триъгълник със заоблен връх, без основа, съответно в черен и оранжев цвят. В ляво от елемента „Baufens“, един под друг са разположени редове, образувани от малки правоъгълници, оцветени в оранжево, сиво, жълто и черно, наподобяващо тухлена стена. Непосредствено под елемента „Baufens“ е разположена останалата част от словосъчетанието „constructions and building materials“, изписано с малки букви със ситен шрифт в жълто и светло сиво.

Според органа по – ранната марка също е комбинирана и се състои от словен елемент „Baufen“, изписан на фона на голям черен правоъгълник, с букви на латиница в бял цвят. Марката съдържа и графичен елемент, представляващ стилизирано изображение на прозорец в бял цвят, разположен в правоъгълника, в ляво от словния елемент.

Направен е извод, че двете марки като доминиращи и отличителни могат да бъдат определени словните елементи „Baufens“ и „Baufen“, предвид тяхното композиционно представяне и големина. Словният елемент „constructions and building materials“ в атакуваната марка няма отличителен елемент, тъй като е с по – дребен шрифт и има описателен характер по отношение на стоките и услугите. Същият извод важи и за фигуративния елемент в състава на по – ранната марка, наподобяващ тухлена стена, както и този в състава на атакуваната марка, представляващ стилизирано изображение на прозорец.

Според органа марките са сходни, тъй като съвпадат отличителните словни елементи „Baufens“ и „Baufen“, доколкото се различават само с една буква. Визуално различие на марките придава словният елемент „constructions and building materials“ в атакуваната марка, но е изписан с дребен шрифт и не е определящ при визуалното възприятие, т.е. води до намаляване на визуалното сходство, но не го преодолява. Направен е извод за сходство на фигуративните елементи, тъй като представляват стилизирано изображение на тухлена стена(при атакуваната) и стилизирано изображение на прозорец (при по – ранната марка). Налице са цветови разлики на фигуративните елементи, но не водят до различни цялостно впечатление. По тези съображения е направен извод за сходство между марките в средна степен.

Изложени са съображения за фонетично различие заради допълнителния елемент „constructions and building materials“, но това не е достатъчно за превес на идентичното звучене на общия им словен елемент „Baufens“ и „Baufen“. В този смисъл според органа е налице висока степен на фонетично сходство.

Направен е извод за смислово сходство, тъй като общите думи „Baufens“ и „Baufen“ нямат собствен смисъл. Разделени на срички, в превод от немски език, първата „Bau“ има значение на 1. Постройка, сграда, здадние; 2/. Конструирание и производство 3 строителна площадка; 4. Строеж. В този смисъл значението на думата „Bau“ придава смислово сходство, което се подсилва от стилизираните изображения, което предизвиква асоциации с услуги, свързани със строителство и строителни материали.

Органът е направил извод за наличието на вероятност за объркване на потребителите, дължащи се на сходството на марките и услугите/стоките. Прието е, че сред потребителите са както професионалисти, така и крайни потребители, поради което степента на внимание при избора на покупка може да варира от средна до висока.

В съдебно заседание са представени доказателства за инициирано на 30.09.2025 г. от М. Я. производство пред Патентно ведомство на Република България, отнасящи се до направено искане за отмяна на регистрацията на марка "Baufen", с рег. № 00069861 от 19.05.2009г. на основание чл. 35, ал. 1, т. 1 ЗМГО.

По делото е изслушано и прието заключение на съдебно – маркова експертиза, което съдът кредитора, тъй като е мотивирано, обосновано, непротиворечиво и логично.

Вещото лице дава информация, че стоките „неметални строителни продукти, неметални армиращи материали за строителство; неметални стенни облицовки, неметални тръби, рамки за оранжерии“ от клас 19 на МКСУ на атакуваната марка са идентични по естество и предназначение със следните стоки от клас 19 на МКСУ на по – ранната марка: „неметални преносими конструкции от пластмасови профили; покривни плочи, подвижни облицовки за стени, строителни профили и формени части, плоски и вълнообразни плочи, от пластмаса“. Сочи, че по естеството се касае за неметални строителни материали. Предназначението име да осигурят структурна цялост, функционалност и дълготрайност на сгради и съоръжения, изграждане на основи, стени, покриви и довършителни работи. Потребителите на тези стоки са професионалисти, заети в строителството, а пазарните канали са строителни борси, производствени бази, магазини за строителни материали и строително обзавеждане.

Експертът дава мнение, че стоките „блиндирани врати, неметални, неметални врати, неметални каси за врати, цветни прозорци, стъкла за прозорци, с изключение на автомобилни прозорци, врати, щори, неметални каси за врати, панели за врати, неметални, подови дъски и панели, дървени панели, дървени дъски, дървени капаци, неметални капаци за комини, капаци за дренажи, неметални стълби, неметални водни бариери“ от клас 19 на МКСУ на атакуваната марка са идентични по естество и предназначение със следните стоки от клас 19 на МКСУ на по – ранната марка: „неметални дограми за прозорци, неметални профили за дограми; неметални каси за врати, каси за врати от пластмасови профили“. Естеството им е идентично, тъй като се отнася за строително обзавеждане. Предназначението на стоките също е идентично – целта им е празното строително пространство да се превърне във функционална, удобна и естетически издържана среда за живот или работа. Част от стоките (цветни прозорци, стъкла за прозорци) на атакуваната марка са допълващи към част от стоките предишната марка (неметални дограми за прозорци). Същите имат еднакъв обичаен произход, като единствено това не се отнася за горепосочените допълващи се стоки (цветни прозорци, стъкла за прозорци, неметални дограми за прозорци). Пазарните канали за разпространение са строителни борси, производствени бази, магазини за строителни материали и строително обзавеждане. В заключението се сочи, че потребителите са професионалисти в строителството и строителното обзавеждане. В съдебно заседание се уточнява, че е възможно и да не са професионалисти за част от стоките, което съдът възприема, тъй като е напълно логично и възможно е блиндирани врати, подови дъски и панели, дървени панели, стъкла за прозорци и неметални дограми за прозорци да се закупуват от потребители, които не са заети професионално в строителството.

Според вещото лице стоките от атакуваната марка в клас 20 „Неметални куки за врати, оборудване за прозорци, дръжки за врати и прозорци“ са различни по естество и предназначение от стоките от клас 19 на по – ранната марка - „неметални преносими конструкции от пластмаса; неметални дограми за прозорци, неметални профили за дограми; неметални каси за врати, каси за врати от пластмасови профили; покривни плочи, подвижни облицовки за стени, строителни профили и формени части, плоски и вълнообразни плочи, от пластмаса“. Разликата по естество се дължи, че стоките на атакуваната марка включват мебели и неметална кинкалория, а предходната марка – строително обзавеждане. Разликата по предназначение се изразява в това, че стоките на

атакуваната марка допринасят за визията на помещението, създавайки уют и атмосфера, а стоките на предходната марка са елементи, които са част от сградата. Сравняваните стоки обичаен произход, а пазарните канали на стоките от атакуваната марка са разнообразни, обхващайки квартални магазини до големи търговски обекти, докато тези на предходната марка са строителни борси, производствени бази, магазини за строителни материали и строително обзавеждане. Потребителите също се различават, тъй като тези на стоките от атакуваната марка са професионалисти по интериорен дизайн и частни лица, а тези на предходната марка са професионалисти в областта на строителството.

Експертът посочва, че услугите от клас 37 на атакуваната марка („строителство, изграждане и монтаж на щандове и пазари, изграждане на фабрики, изолация на сгради, изолация на влага, разрушаване, монтаж и ремонт на пещи, монтаж на прозорци и врати, покриви, зидарски услуги, ремонт на мебели“) са идентични услугите от клас 37 на по – ранната марка (строителство, ремонти, монтажни услуги, консултантски услуги в областта на строителството), тъй като отношението им е частно към общо. Потребителите им са еднакви – професионалисти в областта на строителството и строителното обзавеждане. Идентични са им каналите на разпространение, произход, естество и предназначение.

Вещото лице дава мнение, че степента на внимание на посочените потребители на класове 19, 20 и 37 от МКСУ е висока, дължащи се на професионалните задължения за съответните специалисти, а за частните лица заради важноста на покупката. Тази висока степен на внимание на потребителите влияе понижаващо на вероятността от объркване.

Експертът пояснява, че в словния елемент на двете марки се съдържа корена „bau“, а потребителите в България асоциират тази дума със значения близки до превода ѝ - сграда, строеж, здание. Също така се свързва думата със строителни материали, дължащо се на наличието на множество магазини за строителни материали, носещ в имената си този корен „bau“ (Baumax и Bauhaus, които имат физически магазин в България и други държави от Европа, включително онлайн магазини). Посочва, че е малко вероятно потребителите да свържат елемента „fens“ с прозорец, тъй като немският не най – широко разпространения чужд език в България, а и потребителите биха асоциирали първият елемент „bau“. Вещото лице поддържа, че словният елемент в по – ранната марка „baufen“ е с ниска отличителна способност, тъй като са налични десетки действащи марки, съдържащи словния елемент „bau“. Обобщава се, че ниската отличителна способност на по – ранната марка „baufen“ се дължи на следните две обстоятелства: 1. Потребителите в България свързват елемента „bau“ със строителни материали; 2. Поради широкото присъствие на елемента „bau“ в състава на марки, отнасящи се за строителство.

При така установените факти, съдът достига до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, тъй като е насочена срещу подлежащ на оспорване административен акт и подадена в двумесечния срок от лице, имащо правен интерес, доколкото решението е неблагоприятно за него.

Съгласно изискванията на чл. 168, ал. 1 АПК, при служебния и цялостен съдебен контрол за законосъобразност, съдът извършва пълна проверка на обжалвания административен акт относно валидността му, спазването на процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът, т. е. на всички основания, визирани в чл. 146 АПК. При преценката си, съдът изхожда от правните и фактическите основания, посочени в оспорвания индивидуален административен акт, представената административна преписка и събраните по делото доказателства. При проверката на административния акт, съдът не е обвързан от основанията, въведени от оспорващия, нито от неговото искане.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Пред административния орган е направено искане за заличаване международната регистрация на марка. Съгласно чл. 107, ал. 10 ЗМГО (редакция ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г., действаща към момента на издаване на административния акт, а и към момента действащата норма – чл. 107е, ал. 1 ЗМГО) всяка международна регистрация с признато действие на територията на Република България може да бъде обект на искане за отмяна или заличаване, които се разглеждат при условията и по реда на чл. 69-79 ЗМГО. В тази връзка компетентният орган по чл. 76, ал. 7, т. 2 и ал. 8 ЗМГО, редакция към ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г. (а и към момента действащите норми - чл. 76, ал. 14, вр. ал. 13, т. 2 ЗМГО) е председателят на Патентно ведомство, т. е. не е налице порок по чл. 146, т. 1 АПК.

Актът е надлежно мотивиран от фактическа и правна страна, като отговаря по форма на общите правила по чл. 59, ал. 2 АПК. Налице са ясни и конкретни мотиви, от които може да се направи извод каква е волята на органа.

Не са допуснати нарушения на процесуалните правила по отношение правото на участие на жалбоподателя в производството пред органа. Според чл. 17, ал. 1 от Наредба за разглеждане на спорове по ЗМГО (наричана за краткост Наредбата) за всяка постъпила жалба или искане се изпраща съобщение на заинтересованата страна. В чл. 17, ал. 3 от Наредбата е регламентирано, че когато обект на производството е международна регистрация и притежателят ѝ няма адрес на територията на Република България или пълномощник, съобщението по ал. 1 се изпраща на представителя пред Международното бюро, а при липса на такъв или при неуспешното му уведомяване - на притежателя на международната регистрация. Според чл. 17, ал. 4 от Наредба в случаите по ал. 3 със съобщението се предоставя едномесечен срок за посочване на пълномощник съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗМГО и/или посочване на адрес в Република България съгласно чл. 3а, ал. 3 от ЗМГО. В чл. 17, ал. 5 Наредба е посочено, че когато изискванията по ал. 4 не бъдат изпълнени в срок, като последваща кореспонденция се изпращат единствено решенията по спора. В случая в библиографската справка на международната регистрация на атакуваната марка като представител пред Международното бюро е посочено Temo Plast D.o.o., на когото е изпратено съобщение по чл. 17, ал. 1, вр. ал. 3 от Наредбата. Не е постъпил отговор от страна на жалбоподателя и представителя му пред Международното бюро, поради което не следва да се връчва препис от искането, а само препис от решението по спора. Още повече, че в писмото е налице уведомяване за подадено искане за заличаване регистрацията на атакуваната марка.

Съдът намира, че е допуснато съществено процесуално нарушение, свързани с определяне предмета на спора пред административния орган и по – конкретно липсва искане по отношение на териториалния обхват, съответстващо на признато действие на марката на територията на Република България. Това се е отразило по начина на произнасяне на органа в диспозитива на административния акт, доколкото е налице неяснота по предмета – дали се заличава въобще международната регистрация на марката или такава регистрация с признато действие на територията на Република България.

Съгласно чл. 107, ал. 1 ЗМГО международна регистрация на марка с посочване на Република България е регистрация, извършена от Международното бюро по реда на Мадридската спогодба за международна регистрация на марките от 14 април 1891 г. с нейните изменения и допълнения (ратифицирана с Указ № 4312 на Държавния съвет - бр. 97 от 1984 г.), и по Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките, приет в М. на 27 юни 1989 г., с неговите изменения и допълнения (ратифициран със закон - ДВ, бр. 35 от 2001 г.).

Съгласно чл. 107, ал. 2 ЗМГО международната регистрация на марка по ал. 1 има същото действие, както ако тази марка е била директно заявена и регистрирана в Република България. Тя

действия от датата на международната регистрация, съответно от датата на регистрацията на териториалното разширение, при условие че действието ѝ бъде признато на територията на Република България.

Нормата на чл. 107, ал. 2 ЗМГО изисква признаване действието на международно регистрираната марка на територията на Република България, каквото безспорно е налице в случая по отношение на атакуваната марка “Baufens constructions and building materials”, рег. № 1740398/24.01.2023 г. С оглед на това изискване, нормата на чл. 107, ал. 10 ЗМГО (редакция ДВ, бр. 98 от 13.12.2019 г., действаща към момента на издаване на административния акт, а и към момента действащата норма – чл. 107е, ал. 1 ЗМГО) урежда, че всяка международна регистрация с признато действие на територията на Република България може да бъде обект на искане за отмяна или заличаване, които се разглеждат при условията и по реда на чл. 69-79 ЗМГО. Именно съответният национален орган според признатото териториално действия на марката има правомощия да се произнася по искания за заличаване на международна регистрация на марка, но само за действието на съответната страна. Съответният национален орган няма правомощия да се произнася за „общо“ заличаване на международна регистрация, а само за заличаване регистрация с признато действие на територията на съответната страна. Това е от значение, тъй като е възможно, както и в настоящия случай, марката да има действия в няколко държави, при което съответният орган от съответната страна следва да се произнесе, но само по отношение признатото действие на собствената си страна. Това задължава председателя на Патентно ведомство на Република България при произнасянето си да посочи, че се заличава международната регистрация марка с признато действие на територията на България, т.е. заличено е действието на марката на обсъжданата територия.

С искането на „Бауфен“ ООД, депозирано пред административния орган, е направено „общо“ искане за заличаване международна регистрация на марка и не е конкретизирано, че това се отнася до действието на марката на територията на България. Дори да се приеме, че такова искане се подразбира, то органът се е произнесъл спрямо цялата международна регистрация на атакуваната марка, доколкото не е посочено, че е по отношение действието ѝ на територията на България. Налице е следният диспозитив; „Заличава международната регистрация на марка № 1740398 “Baufens constructions and building materials”, комбинирана, за всички атакувани стоки и услуги“. Така посоченото означава, че органът не се произнася по отношение на териториално действие, а заличава въобще марката, регистрирана в Международното бюро, каквато компетентност няма. Соченото е свързано с нарушение по изясняване предмета (обсега) на искането, което се е отразило на крайното произнасяне, при което е налице съществено процесуално нарушение, водещо до отмяна на административния акт.

Допуснати са нарушения на материалния закон.

Искане за заличаване международната регистрация на марка се основава на чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. чл. чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО, според който регистрацията на марка се заличава, когато марката е регистрирана в нарушение на чл. 12 ЗМГО.

Нормата на чл. 12, ал. 1, т. 2 ЗМГО регламентира случаите на нарушения, когато поради нейната идентичност или сходство с по - ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки, поради което съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка.

Текстът съдържа четири предпоставки за заличаване на регистрирана вече търговска марка: 1. Наличие на по-ранно право върху марка; 2. идентичност или сходство на стоките и услугите на двете марки; 3. идентичност или сходство между тази марка и по-ранно регистрираната; 4. посоченото следва да предполага вероятност за объркване на потребителите, включително и

възможност за свързване с по-ранната марка.

За „Бауфен“ ООД е налице по – ранно право върху марка, доколкото притежаваната от това дружество марка е с по – ранна дата на регистрацията (19.05.2009г., заявена на 23.11.2007 г.) от тази на атакуваната марка 24.01.2023 г.

Правилни са част от изводите на органа за сходство между стоките/услугите на атакуваната марка със стоките/услугите на по – ранната марка. При сравнение на стоки със стоки следва да се отчитат различни фактори: естество, предназначение, канал на разпространение, кръг на потребители, начин на използване, допълване и други.

Споделят се изводите на органа за наличието на сходство на стоките от клас 19 на МКСУ на атакуваната марка със стоките от същия клас на по – ранната марка, тъй като от съдебната експертиза се установява, че същите имат идентично естество и предназначение (в сферата на строителството и строителното обзавеждане). Имат едни и същи канали на разпространение (строителни борси, производствени бази, магазини за строителни материали и строително обзавеждане) и потребители (специалисти в областта на строителството, а за част от стоките – допълнително и лица, които не са специалисти в тази област и обзавеждат сами жилищата си). Еднаквостта на тези фактори води до извод за сходство между сравняваните стоките от обсъждания клас.

Същият извод за сходство се налага и по отношение на услугите от клас 37 на атакуваната марка с услугите от клас 37 на по – ранната марка. Това е така, тъй като имат идентични потребители – професионалисти, заети в строителството и строителното обзавеждане. Естеството на услугите е свързано с изпълнение на определени функции в областта на строителството. Налице е факторът на допълване, тъй като услугите на атакуваната марка допълват тези на по – ранната марка, тъй като според вещото лице е налице „отношението на частно към общо“, при което двата вида услуги се предлагат обикновено заедно и са насочени към едни и същи потребители, което обуславя извод за сходство.

Не се споделят изводите на органа за наличието на сходство между стоките от клас 20 на атакуваната марка със стоките от клас 19 на по – ранната марка. Това е така, тъй като стоките „Неметални куки за врати, оборудване за прозорци, дръжки за врати и прозорци“ на атакуваната марка се отнасят в областта на мебелите и неметалната кинкалерия, докато стоките от клас 19 на по – ранната марка, както по – горе се посочи, са в областта на строителството, т. е. стоките имат различно естество. Предназначението им също е различно, доколкото едните допринасят за визията на помещението, създавайки уют и атмосфера, а стоките на предходната марка са елементи, които са част от сградата. Каналите им на разпространение са различни – едните обхващат от квартални магазини до големи търговски обекти, докато тези на предходната марка са строителни борси, производствени бази, магазини за строителни материали и строително обзавеждане. Потребителите също са различни, доколкото едните са специалисти в интериорния дизайн, а другите са специалисти в областта на строителството. Разликата в изброените фактори обосновават извод за липсата на сходство между обсъжданите стоки от клас 20 на атакуваната марка със стоките от клас 19 на по – ранната марка.

Неправилни са изводите на органа по отношение на сходството между двете марки, които се основават на съвпаденията в словния елемент „Baufens/Baufen“, който според органа има отличителен характер. Оценката за степента на сходство на марките не трябва да се базира на техните елементи разглеждани изолирано, а следва да се анализират знаците в тяхната цялост, вземайки предвид „отличителните“ и „доминиращи“ елементи 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 те се разглеждат в цялост, но следва да се отчита влиянието на доминиращите и отличителни 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 ѝ функция – да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица. Когато един словен елемент е описателен или хвалебствен във връзка със съответните стоки или услуги, то той е лишен от отличителност. Същото се отнася и до тривиални и банални образни елементи. Елемент, който е само асоциативно свързан със стоките/услугите, без пряко да ги описва, не е напълно лишен от отличителност.

„Доминиращ“ елемент е този, който изпъква визуално благодарение на графичното си представяне. Доминиращият елемент не винаги е отличителен, както и обратното.

Анализът за сходство на марките включва преценка на следните фактори: визуално сходство, фонетично сходство и смислово сходство.

Безспорно е налице визуално, фонетично и смислово сходство между словните елементи „Baufens“ и „Baufen“, тъй като разликата им е сведена до една буква – „s“. Изписването и изговарянето им са почти идентични, а смисловото значение не се променя с допълнителната буква. Този извод не се променя от допълнителния словен елемент („constructions and building materials“) в атакуваната марка, тъй като е изписан с дребен шрифт, който не изпъква, при което е трудно да създаде конкретно възприятие у потребителите.

Въпреки наличието на посоченото визуално, фонетично и смислово сходство в словния елемент „Baufens“ и „Baufen“, органът е достигнал до погрешен извод, тъй като е надценил значението му, приемайки го за силно отличителен елемент в състава на марките. Отличителен компонент е този, 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. Ако един словният елемент има описателен характер, то ще е лишен от отличителност или ще бъде с много ниска отличителност. От заключението на съдебната експертиза се установява наличието на множество марки, съдържащи корена „bau“, който в превод от немски език означава сграда, строеж, здание. В същото време са налице множество множество магазини за строителни материали (Baumax и Bauhaus), носещи в марката си този корен „bau“. Наред с това, окончанието „fens“ или „fen“ е в края на думата и не се асоциира с конкретно значение, т. е. водещ е коренът „bau“. Това дава основание да се счита, че потребителите са свикнали в търговските марки в областта на строителството да присъства елементът „bau“, т. е. свързват този елемент със строителни материали. Това означава, че „Baufens“ и „Baufen“ има описателен характер за потребителите, доколкото веднага го асоциират със строителни материали и строително обзавеждане. Соченият елемент се асоциира с предлагане на строителни материали, но не се асоциира с конкретен произход. По тези съображения се прави извод, че словният елемент „Baufens“ и „Baufen“ притежава ниска отличителност, каквото е и заключението на вещното лице. В този смисъл органът е надценил значението на обсъждания словен елемент, приемайки неправилно наличието на висока сходност между двете марки.

При наличието на ниска отличителност на словния елемент, от значение е влиянието на доминиращите компоненти, а именно графичните части. Същите се различават, доколкото по – ранната марка изобразява цяла стена с врата, а атакуваната – част от тухлена стена. Независимо, че се касае за „стена“, съдът прави извод за тяхното различие, доколкото на атакуваната марка са акцентирани тухлите, които са подсилени с цветово оформление, т. е. в графичните елементи е налице различие.

Разликата в графичните части и ниската степен на отличителност на словните елементи,

съобразени с правилото, че потребителите нямат навика да анализират марката в детайли, съдът достига до извод за ниска степен на сходство между двете марки.

Ниското сходство между двете марки следва да се съпостави с вероятността за объркване на потребителите. От заключението се установява, че потребителите са специалисти в областите на строителство или интериорен дизайн. Има и потребители, които не са специалисти - такива, които купуват стоки за обзавеждане и оформление на своето жилище. От заключението на вещото лице се стига до извод, че степента на внимание на посочените потребители на класове 19, 20 и 37 от МКСУ е висока, което се дължи на професионалните задължения за съответните специалисти, а за частните лица заради важността на покупката - стойността и значението на вложената вещь в жилището. Тази висока степен на внимание на потребителите влияе понижаващо на вероятността от объркване.

Съпоставянето на понижената вероятност от объркване на потребителите за процесните стоки/услуги и ниската степен сходство между двете марки, води до извод за елиминиране вероятността за объркване на потребителите относно търговския произход на стоките/услугите на атакуваната марка. Това води до извод за неосъществяване на състава на чл. 12, ал. 1, т. 2, вр. чл. 36, ал. 3, т. 1 ЗМГО. Горното означава, че органът е допуснал нарушение на материалния закон, което налага на основание чл. 172, ал. 2, предл. второ АПК оспорваното решение да се отмени, а преписката да се върне за ново произнасяне съгласно мотивите на съдебния акт.

По разноските:

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 1 АПК следва да се присъдят в полза на жалбоподателя направените от него разноски, които са в размер на 25,56 евро за държавна такса, 511,29 евро за депозит за вещь лице и 3272,30 евро за адвокатско възнаграждение, видно от договора за правни услуги платежни нареждания.

Направено възражение за прекомерност на претендираното адвокатско възнаграждение. Хонорарът следва да се определи по реда на чл. 8, ал. 3 от Наредбата № 1 от 09.07.2004 г. за възнаграждения за адвокатска работа, а именно за процесуално представителство, защита и съдействие по административни дела без определен материален интерес, извън случаите по ал. 2, възнаграждението е 511,29 евро. По настоящото дело са проведени четири заседания и е изслушано едно заключение на съдебно – маркова експертиза, което налага хонорарът да е около 1/3 над минималния размер. Това налага да се намали адвокатски хонорар на 800 евро. Предвид изложеното общият размер на разноските, които следва да се присъдят възлизат на 1336,85 евро. Предвид изложеното, съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № РС-39-(1)/27.03.2025 г. на председателя на Патентно ведомство на Република България.

ВРЪЩА административната преписка на административния орган за ново произнасяне, като се съобразят дадените разяснения в мотивите на съдебния акт.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България да заплати на М. Я. сумата в размер на 1336,85 евро, представляваща направени разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 14 – дневен срок от съобщаването му на страните.

Съдия:

