

РЕШЕНИЕ

№ 36586

гр. София, 06.11.2025 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 29 състав, в
публично заседание на 07.10.2025 г. в следния състав:

СЪДИЯ: София Тодорова

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер **12071** по описа за **2024** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 84, ал. 1 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).

Образувано е по жалба на „Флексбилд“ ЕООД с ЕИК[ЕИК] и седалище и адрес на управление в [населено място], подадена чрез упълномощения процесуален представител адв. Е. М., срещу решение № РС-179-[1] от 20.09.2024 г. на председателя на Патентното ведомство на Република България, в частта му, с която на основание чл. 76, ал. 7, т. 2 във вр. с чл. 36, ал. 3, т. 1, във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с рег. № 166883, FlexBuild, комбинирана, за услугите: „боядисване, вътрешно и външно; водопроводни услуги; дърводелски услуги; занитване; зидаро-мазачески услуги; зидарство; изграждане на панаирни павилиони и магазини; инсталиране и ремонт на климатични инсталации; инсталиране и ремонт на противопожарни алармени системи; инсталиране на комунални съоръжения на строителни площадки; лепене на тапети; мазаческа дейност [измазване]; монтиране на врати и прозорци; монтиране на скелета; надзор на строителни проекти; обработка срещу корозия; отдаване под наем на строителни машини; павиране на пътища; почистване на сгради [вътрешно]; предоставяне на информация в областта на ремонтната дейност; предоставяне на информация в областта на строителството; разрушаване на сгради; ремонт на електропроводи; ремонт на помпи; строителни изолационни услуги; строителни консултации; строителство и поддръжка на тръбопроводи; строителство и ремонт на складови помещения; строителство на заводи; строителство; уплътняване на сгради; услуги на електротехници; услуги, свързани с ремонт на покриви; хидроизолационно уплътняване на сгради“ от клас 37 по Международна класификация

на стоките и услугите за регистрация на марки (МКСУ), както и за услугите: „геоложки изследвания; геоложки проучвания; геоложки проучвателни сондажи; геотехнически изследвания; градоустройствено планиране; изследователски услуги в областта на строителството; инженеринг; консултации в областта на архитектурата; проучване на технически проекти; проучвания в областта на заваряването; строително проектиране; услуги на архитекти “ от клас 42 на МКСУ.

С жалбата се твърди, че оспореното решение е незаконосъобразно, поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на административнопроизводствените правила и поради несъответствието му с целта на закона. Изводите за висока степен на сходство на марките в конфликт, не кореспондират с фактите и със събрания в хода на административното производство доказателствен материал. Излагат се конкретни съображения за липса на сходство между услугите по МКСУ на спорещите марки, както и по отношение на техните визуални и семантични различия. Изтъква се и повишената бдителност на потребителите на марките, които са основно професионалисти в областта на строителството. Твърди, че е налице влязло в сила решение от 12.01.2020 г. на експертен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (С.), с което е постановен пълен отказ за регистрацията на заявка за марка на Европейския съюз №[ЕИК] за комбинирания знак „Flexbuild“, поради това, че не е отличителна. Посоченото решение е представено пред административния орган, но не е взето предвид и не е обсъждано при издаване на административния акт. След постановяване на това решение заинтересованата страна е добавила към този знак „by SadeF Profile Solutions“. Това обстоятелство удостоверява, че отличителният елемент на марката не е „Flexbuild“. Допълва, че „build“ често се използва с наименование. Сочи още, че българските потребители били потребители на европейския пазар, както и че в решението на Патентното ведомство било посочено, че общият елемент бил описателен. В представени на 22.10.2025 г. писмени бележки излага подробни аргументи в подкрепа на жалбата, като се позовава на конкретна практика на Общия съд на ЕС. Искане се отмяна на решението в оспорената част. Претендира се присъждането на сторените по делото разноски.

Ответната страна – председателят на Патентното ведомство на Република България, чрез процесуалния си представител А. Д., оспорва жалбата като неоснователна. Моли същата да бъде отхвърлена, претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на претендираните от жалбоподателя разноски.

Заинтересованата страна – „Voestalpine SadeF NV“, регистрирано по закона на Б., чрез процесуалния си представител адв. Д. Т., също оспорва жалбата и иска отхвърлянето ѝ поради нейната неоснователност. Излага подробни аргументи относно правилността на оспорения административен акт, както и по отношение на визуалното, смислово и фонетично сходство на процесната марка спрямо по-ранната марка на ЕС №[ЕИК], Flexbuild by SadeF Profile Solutions. Посочва, че е налице вероятност за объркване у потребителите. Оспорва релевантността на направените от жалбоподателя извадки от експертизите по делото, както и позоваването му на решение на С., тъй като българските потребители не биха могли да бъдат засегнати случайно от термина „Flexbuild“. Сочи още, че фигуративният елемент на процесната марка, която се явява и по-късна, не се характеризира с висока отличителност. Определя въпросите по втората експертиза като неотнормирани към делото. В представени по делото писмени бележки, заинтересованата страна излага детайлна позиция в подкрепа на административния акт и оспорва аргументите на жалбоподателя. Претендира разноски.

След като прецени събраните по делото доказателства, във връзка с доводите и съображенията на страните, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

В Патентното ведомство на Република България е била регистрирана марка с рег. № 166883 FlexBUILD, комбинирана, заявена на 14.07.2022 г., регистрирана на 22.11.2022 г. със срок на закрила до 14.07.2032 г. Марката е регистрирана за стоки и услуги от клас 37 и 42 на МКСУ, както следва:

- клас 37: боядисване, вътрешно и външно, водопроводни услуги; дърводелски услуги; занитване; зидаро-мазачески услуги; зидарство; изграждане на панаирни павилиони и магазини; инсталиране и ремонт на климатични инсталации; инсталиране и ремонт на противопожарни алармени системи; инсталиране на комунални съоръжения на строителни площадки; лепене на тапети; мазаческа дейност [измазване]; монтиране на врати и прозорци; монтиране на скелета; надзор на строителни проекти; обработка срещу корозия; отдаване под наем на строителни машини; павиране на пътища; почистване на сгради [вътрешно]; предоставяне на информация в областта на ремонтната дейност; предоставяне на информация в областта на строителството; разрушаване на сгради; ремонт на електропроводи; ремонт на помпи; строителни изолационни услуги; строителни консултации; строителство и поддръжка на тръбопроводи; строителство и ремонт на складови помещения; строителство на заводи; строителство*; уплътняване на сгради; услуги на електротехници; услуги, свързани с ремонт на покриви; хидроизолационно уплътняване на сгради; химическо чистене.;

- клас 42: геоложки изследвания; геоложки проучвания; геоложки проучвателни сондажи; геотехнически изследвания; градоустройствено планиране; изследователски услуги в областта на строителството; инженеринг; консултации в областта на архитектурата; проучване на технически проекти; проучвания в областта на заваряването; проучвания свързани с опазване на околната среда; строително проектиране; услуги на архитекти. Притежател на марката е „Флексбилд“ ЕООД.

На 29.03.2023 г., на основание чл. 36, ал. 3, т. 1 във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, до Патентното ведомство е подадено искане с вх. № BG/N/2022/166883-[5] от „Voestalpine SadeF NV“, Б., за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 166883, FlexBuild, комбинирана, за всички стоки и услуги, за които е била регистрирана.

В искането се сочи, че „Voestalpine SadeF NV“, Б. е притежател на по-ранна марка на ЕС с рег. № [EИК] „FLEX BUILD“, комбинирана, с действие от 06.07.2016 г., регистрирана на 08.12.2016 г. за стоки и услуги от класове 06, 37 и 42 по МКСУ, със срок на действие на регистрацията до 06.07.2026 г., както и на по-ранна марка на ЕС с рег. №[EИК] „FLEXBUILD BY SADEF PROFILE SOLUTIONS“, комбинирана, с действие от 24.03.2021 г., регистрирана на 14.07.2021 г. за стоки и услуги от класове 06, 37 и 42 по МКСУ, със срок на действие на регистрацията до 24.03.2031г. Според искателя, сравняваните марки са визуално, смислово и фонетично сходни в много висока степен, като освен това словният елемент на атакуваната марка се съдържа изцяло в състава на по-ранните марки. Процесната и по-ранните марки били регистрирани за идентични и сходни услуги от класове 37 и 42 на МКСУ. Искателят е изложил подробни мотиви за наличието на идентичност и сходство на марките в конфликт, идентичност и сходство на услугите, и вероятност за объркване на потребителите. Предвид това счита, че са изпълнени изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО и регистрацията на марка с рег. № 166883, FlexBuild, комбинирана следвало да бъде заличена за всички услуги в класове 37 и 42 по МКСУ.

С уведомление от 20.04.2023 г. постъпилото искане за заличаване е изпратено на представителя на притежателя на марка с рег. № 166883, FlexBuild, комбинирана, като му е указан законоустановеният двумесечен срок за възражение.

В предоставения срок притежателят на марката е депозирал възражение, с което оспорва наличието на кумулативните предпоставки на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО за заличаване на марката.

Изложил е подробни аргументи относно сравняването на марките, сходството между услугите, както и вероятността за създаване на объркване у потребителите на услугите, за които са регистрирани марките. Като приложение към отговора, маркопритежателят е представил постановен на 12.01.2020 г. отказ на заявка за марка на Европейския съюз, издаден от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз по отношение на заявка с № 18270908 „FLEXBUILD(фиг.)“, подадена от „Voestalpine Sade NV“, Б.. Изтъква подробни аргументи, че тъй като този отказ се дължал на описателния характер на словния елемент „FLEXBUILD“, то спорещите марки се отличавали по другите свои елементи, и общият словен елемент не би могъл да обуслови вероятност за объркване.

На 05.07.2023 г. е изпратено уведомление от Патентното ведомство до представителя на притежателя на оспорената марка, да представи доказателство за своята представителна власт. С молба с вх. № BG/N/2022/166883-[10] от 12.07.2023 г. адв. М. представя пълномощно от „Флексбилд“ ЕООД.

На 30.08.2023 г. е подадена молба от представителя на оспорващите марки, с която декларира, че оттегля марка на ЕС с рег. №[ЕИК] „FLEX BUILD“, комбинирана, от производството по искане за заличаване на марка с рег. № 166883, FlexBuild, комбинирана.

Със заповед № 3-418-(1)/25.06.2024 г. на председателя на Патентното ведомство (ПВ) е образувано производство и е определен състав по спорове, който да разгледа искането и да изготви становище за вземане на решение по него.

Със становището е направено предложение по чл. 76, ал. 7, т. 2 от ЗМГО регистрацията на марка с рег. № 166883, FlexBuild, комбинирана, да бъде заличена частично за следните услуги от клас 37 на МКСУ, за които е регистрирана марката: „боядисване, вътрешно и външно; водопроводни услуги; дърводелски услуги; занитване; зидаро-мазачески услуги; зидарство; изграждане на панаирни павилиони и магазини; инсталиране и ремонт на климатични инсталации; инсталиране и ремонт на противопожарни алармени системи; инсталиране на комунални съоръжения на строителни площадки; лепене на тапети; мазаческа дейност [измазване]; монтиране на врати и прозорци; монтиране на скелета; надзор на строителни проекти; обработка срещу корозия; отдаване под наем на строителни машини; павиране на пътища; почистване на сгради [вътрешно]; предоставяне на информация в областта на ремонтната дейност; предоставяне на информация в областта на строителството; разрушаване на сгради; ремонт на електропроводи; ремонт на помпи; строителни изолационни услуги; строителни консултации; строителство и поддръжка на тръбопроводи; строителство и ремонт на складови помещения; строителство на заводи; строителство; уплътняване на сгради; услуги на електротехници; услуги, свързани с ремонт на покриви; хидроизолационно уплътняване на сгради“, както и за следните услуги от клас 42 на МКСУ: геоложки изследвания; геоложки проучвания; геоложки проучвателни сондажи; геотехнически изследвания; градоустройствено планиране; изследователски услуги в областта на строителството; инженеринг; консултации в областта на архитектурата; проучване на технически проекти; проучвания в областта на заваряването; строително проектиране; услуги на архитекти. По отношение на услугите „химическо чистене“ от клас 37 и услугите „проучвания свързани с опазване на околната среда“ от клас 42 от МКСУ е прието, че искането е неоснователно, съответно предложението е за оставянето му без уважение, тъй като не било налице сходство между процесната марка и услугите на по-ранната марка на ЕС.

С оспореното решение № РС-179-[1] от 20.09.2024 г. на председателя на Патентното ведомство на Република България на 76, ал. 7, т. 2 във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО е заличена регистрацията на марка с рег. № 166883, FlexBuild, комбинирана, за услугите:

„боядисване, вътрешно и външно; водопроводни услуги; дърводелски услуги; занитване; зидаро-мазачески услуги; зидарство; изграждане на панаирни павилиони и магазини; инсталиране и ремонт на климатични инсталации; инсталиране и ремонт на противопожарни алармени системи; инсталиране на комунални съоръжения на строителни площадки; лепене на тапети; мазаческа дейност [измазване]; монтиране на врати и прозорци; монтиране на скелета; надзор на строителни проекти; обработка срещу корозия; отдаване под наем на строителни машини; павиране на пътища; почистване на сгради [вътрешно]; предоставяне на информация в областта на ремонтната дейност; предоставяне на информация в областта на строителството; разрушаване на сгради; ремонт на електропроводи; ремонт на помпи; строителни изолационни услуги; строителни консултации; строителство и поддръжка на тръбопроводи; строителство и ремонт на складови помещения; строителство на заводи; строителство*; уплътняване на сгради; услуги на електротехници; услуги, свързани с ремонт на покриви; хидроизолационно уплътняване на сгради“ от клас 37, както и за услугите: „геоложки изследвания; геоложки проучвания; геоложки проучвателни сондажи; геотехнически изследвания; градоустройствено планиране; изследователски услуги в областта на строителството; инженеринг; консултации в областта на архитектурата; проучване на технически проекти; проучвания в областта на заваряването; строително проектиране; услуги на архитекти “ от клас 42 на МКСУ.

На основание чл. 76, ал. 7, т. 1 във връзка с чл. 36, ал. 3, т. 1, вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 е оставено без уважение искането с вх. № BG/N/2022/166883-[5]/29.03.2023 г., за заличаване на регистрацията на марка с рег. № 166883, FlexBuild, комбинирана, по отношение на услугите химическо чистене“ от клас 37 на МКСУ, както и на услугите: „проучвания свързани с опазване на околната среда “ от клас 42 на МКСУ.

Решението се обжалва само в частта му, с която регистрацията на спорната марка е частично заличена.

В мотивите на оспорения акт административният орган е приел, че за да се приложи разпоредбата на чл. 36, ал. 3, т. 1 от ЗМГО следва да са налице в условията на кумулативност предпоставките на чл. 12, ал. 1, т. 2 от същия закон, а именно: по-ранно право върху марка; идентичност или сходство между стоките или услугите на атакуваната и по-ранната марка; идентичност или сходство между марките в конфликт; вероятност за объркване на потребителите.

По отношение на първата предпоставка органът е установил, че по-ранно право върху марка по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7 от ЗМГО е възникнало в полза на „Voestalpine Sadef NV“, Б..

По отношение на втората предпоставка административният орган е приел, че услугите от клас 37 на атакуваната марка: „боядисване, вътрешно и външно; водопроводни услуги; дърводелски услуги; занитване; зидаро-мазачески услуги; зидарство; изграждане на панаирни павилиони и магазини; инсталиране и ремонт на климатични инсталации; инсталиране и ремонт на противопожарни алармени системи; инсталиране на комунални съоръжения на строителни площадки; лепене на тапети; мазаческа дейност [измазване]; монтиране на врати и прозорци; монтиране на скелета; обработка срещу корозия; почистване на сгради [вътрешно]; предоставяне на информация в областта на ремонтната дейност; ремонт на електропроводи; ремонт на помпи; строителни изолационни услуги; поддръжка на тръбопроводи; строителство и ремонт на складови помещения; уплътняване на сгради; услуги на електротехници; услуги,

свързани с ремонт на покриви; хидроизолационно уплътняване на сгради“ били изрично изброени услуги от сферата на ремонтите. Органът приел, че доколкото стоките на по-ранната марка от клас 37: „ремонт, поддръжка, монтаж и демонтаж“ представлявали обобщаващ термин, включващ различни видове ремонтни дейности, била налице идентичност между тях.

Услугите: надзор на строителни проекти; отдаване под наем на строителни машини, павиране на пътища; предоставяне на информация в областта на строителството; разрушаване на сгради; строителни консултации; строителство на заводи; строителство*; строителство на тръбопроводи“ от клас 37 на оспорената марка са приети от органа за сходни със стоките от клас 37 на по-ранната противопоставена марка на ЕС „ремонт, поддръжка, монтаж и демонтаж, услуги за инсталиране и изграждане за модулни строителни единици (метал), структури и преносими метални сгради, готови сгради от метал и предварително произведени или модулни метални конюшни“. Посочено е, че е възможно да бъдат предлагани от едни и същи компании, могат да се допълват, да удовлетворяват едни и същи потребности на потребителите, както и да се предлагат в една и съща пазарна ниша. С тези съображения органът е счел, че услугите съвпадат по своето естество.

Органът е изложил, че услугите от клас 37 „предоставяне на информация в областта на ремонтната дейност; предоставяне на информация в областта на строителството; строителни консултации“ на оспорената марка са сходни с услугите от клас 42 на по-ранната марка „проектантски услуги за архитектура“, тъй като изброените услуги били част от широката строителна индустрия и били насочени към проекти, свързани със строителството, ремонт или реновиране на сгради и съоръжения. В решението е посочено още, че естеството на горепосочените услуги било свързано с реализирането на строителния процес, като е възможно и те да се допълват.

Относно услугите „консултации в областта на архитектурата; услуги на архитекти“ от клас 42 на атакуваната марка органът е счел, че те представлявали обобщена категория на услугите от клас 42 „проектантски услуги за архитектура“ на по-ранната марка, поради което било налице идентичност.

Услугите „градоустройствено планиране“ на по-късната марка, представлявали процес, който се фокусирал върху развитието и проектирането на използването на земята и застроената среда, поради което са приети за сходни с услугите на по-ранните марки „проектантски услуги за архитектура“, тъй като може да са насочени към еднакъв кръг от потребители и да съвпадат в лицата, които ги предоставят, както и да се

предлагат съвместно.

Председателят на Патентното ведомство е приел, че „изследователски услуги в областта на строителството; проучване на технически проекти; строително проектиране“ от клас 42 на атакуваната марка са сходни на услугите „проектантски услуги за архитектура“. Административният орган се аргументирал с тяхното общо целево предназначение — изграждане на строителни обекти и инфраструктура, като изтъква, че въпреки факта, че услугите се предоставят от различни професионалисти, те се допълват, доколкото в реални проекти често се изисквало сътрудничество между архитекти и инженери. Също така, те споделят обща цел да предоставят комплексно и интегрирано професионално обслужване в рамките на строителството.

Оспорените услуги „инженеринг“ били насочени към дейности, свързани в областта на строителството и в решението са приети като сходни на услугите от клас 42 на по-ранната марка „проектантски услуги за архитектура“. Съвпадал релевантният потребителски кръг, каналите на разпространение и възможността услугите да се допълват и предлагат съвместно.

В акта се излага, че било налице сходство в ниска степен между услугите „геоложки изследвания; геоложки проучвания; геоложки проучвателни сондажи; геотехнически изследвания“ от клас 42, за които е регистрирана процесната марка и услугите „проектантски услуги за архитектура“ от клас 42 на по-ранната противопоставена марка. Оспорените услуги най-общо включвали определянето от геодезисти на териториални или тримерни позиции на точки и разстояния и ъглите между тях, които се използвали за установяване на карти и граници за собственост и местоположения, като е посочено още, че били необходими за безопасното и ефективно планиране на архитектурните проекти и могли да бъдат насочени към успешното планиране и изграждане на строителни обекти, поради което се допълвали. С оглед на това между сравняваните услуги би могло да има съвпадение в лицата, които ги предоставят и в каналите им на разпространение.

Прието е, че има сходство между атакуваните услуги от клас 37 „проучвания в областта на заваряването“ и тези от клас 37 „ремонт, поддръжка, монтаж и демонтаж, услуги за инсталиране и изграждане за модулни строителни единици (метал), структури и преносими метални сгради, готови сгради от метал и предварително произведени или модулни метални конюшни“ на по-ранната марка. Посочена е възможността противопоставените услуги да се допълват в условията на изграждане, поддържане и възстановяване на строителни съоръжения, сгради и др., както и да са насочени към идентичен кръг от потребители.

След като изследвал подробно горепосочените услуги по МКСУ на спорешите марки, органът е установил, че е налице идентичност и сходство между част от услугите от клас 37 на противопоставените марки, както и сходство между част от услугите от клас 42 на атакуваната марка и услугите от същия клас на по-ранната марка.

По отношение на третата предпоставка административният орган е изследвал наличието на фонетично, визуално и смислово сходство.

По отношение на фонетичното съпоставяне органът е отбелязал, че процесните марки включвали общи словни елементи, представени с идентична поредица от букви, която щяла да бъде прочетена като „флексбилд“, като между противопоставените марки се наблюдавало фонетично сходство. Според органа въпросното фонетично сходство не би могло да бъде преодоляно, въпреки факта, че по-ранната марка съдържа допълнителни словни елементи „by SadeF Profile Solutions“, които биха се произнесли като „бай садеф профайл сълюшънс“.

Относно наличието на визуално сходство, органът е приел, че марките съвпадали в словните си елементи „Flexbuild“, изписани на латиница. Атакуваната марка съдържала допълнителен фигуративен елемент, а по-ранната марка - допълнителните словни елементи „by SadeF Profile Solutions“. На следващо място противопоставените марки се различавали в цветовото си оформление (за атакуваната марка - използван бил червеният цвят, а за по-ранната марка с рег. №[ЕИК] - синият). Въпреки съществуващите разлики, между марките било налице сходство, породено от съвпадението им в словния елемент „Flexbuild“.



Flexbuild
by SadeF Profile Solutions

Що се отнася до семантиката, според решаващия орган, словните елементи „Flexbuild“, включени в състава на противопоставените марки били с конкретно смислово значение, като в буквален превод от английски език биха се превели като „гъвкава сграда“. Допълва, че атакуваната марка съдържала допълнителна фигура, която се разпознава като сграда и би била възприета с това си значение, припокриващо се с със значението на словния елемент „build“/„сграда“. На следващо място в по-ранната марка били включени и допълнителни словни елементи, които биха се възприели като пояснение чрез предлога „by“. Следващият елемент „Sadeф“ бил без конкретно смислово значение, като съвпадал с фирменото наименование на притежателя на марката „Sadeф NV“. В буквален превод всички пояснителни словни елементи биха се възприели, чрез конкретното си значение в превод „от Садеф профилни решения“. Съвпадението на фигуративния елемент със значението на словния „build“/„сграда“, както и смисловата идентичност на общите словни елементи „Flexbuild“/ „гъвкава сграда“, води до извод за смислово сходство между противопоставените марки, като допълнителните словни елементи „by Sadeф Profile Solutions“, не могли да го преодолеят. В допълнение била налице смислова идентичност между атакуваната марка и по-ранната марка на ЕС.

С обжалваното решение е прието още, че предвид описанието на марките, доминиращ елемент в състава на атакуваната марка с рег. № 166883 бил фигуративният елемент във формата на сграда, тъй като обхващал почти две трети от представения знак. Отличителността на марката се носела, както от словния елемент „Flexbuild“, така и от графичната композиция на знака в цялост. За доминиращ елемент в състава на по-ранната марка на ЕС с рег. №[ЕИК] е приет словният „Flexbuild“, тъй като заемал централно място в цялостното представяне на марките. Другият словен елемент в състава на по-ранната марка „by Sadeф Profile Solutions“ бил представен с много по-малък шрифт в слабо забележим светлосив цвят. Отличителността на марката се носела в цялост от всички включени в тях елементи.

Председателят на Патентното ведомство е приел още, че противопоставените марки могли да бъдат асоциирани с услугите от класове 37 и 42, за които са регистрирани, тъй като били насочени основно към дейност по строителството на сгради и съпътстващите действия по ремонт, поддръжка, монтаж и демонтаж. С тези аргументи е прието, че марките съдържали в себе си елементи със слаб отличителен характер.

По отношение на четвъртата предпоставка е установена идентичност и сходство за част от услугите от клас 37 и сходство за част от услугите от клас 42, за които е регистрирана противопоставената марка, а

сравнителният анализ на противопоставените помежду си знаци показвал, че между атакуваната марка и по-ранната марка на ЕС било налице визуално, смислово и фонетично сходство, произтичащо от общия за тях словен елемент „Flexbuild“. Отбелязва се, че композицията на двете марки включвала и допълнителни елементи, които внасяли известно различие между марките. Налице били разлики в цветовото представяне на знаците, както и с оглед наличието на фигуративен елемент в състава на оспорената марка. Органът сочи и обстоятелството, че при комбинираните марки, съдържащи словен и фигуративен елемент, потребителите били по-склонни да обръщат повече внимание на словния елемент, доколкото именно чрез него обичайно запомнят и реферират към марката, а не чрез описание на фигуративните им елементи. В случая марките споделяли именно общ словен елемент, макар този елемент да създавал известна асоциация с услугите от класове 37 и 42 на МКСУ, за които са регистрирани. Общото впечатление от марките се създавало именно от съвпадащия словен елемент Flexbuild, който в случая бил идентичен и имал основна роля при възприемането на противопоставените знаци. С оглед изложеното, заключението на органа е, че съществувала вероятност за объркване на потребителите, включваща възможност за свързване на заявената марка с по-ранната марка по отношение на идентичните и сходни услуги от класове 37 и 42 на МКСУ.

По делото бяха изслушани и приети две съдебно-маркови експертизи.

По първата експертиза вещото лице е отговорило на следните въпроси:

1. „Използва ли се терминът flexbuilding в сферата на строителството?“
2. „Терминът „build“ използван ли е често във фирмени наименования на дружества, занимаващи се със строителен и ремонтен бизнес, както и търговски марки, заявени за класове 37 и 42?“
3. „Бихте ли определили фигуративният елемент на процесната търговска марка като банален спрямо релевантните български потребители и спрямо релевантните услуги по делото? В съшият разпознава ли се буквата Ф/В?“

По първи въпрос вещото лице дава заключение, че терминът flexbuilding бил широко използван в сферата на строителството като указание на конкретен вид строителни дейности, свързани с така наречените гъвкави конструкции и сгради, позволяващи лесно сглобяване и оформяне на различни дизайни.

В отговора си на втория въпрос вещото лице посочва, че Терминът “BUILD” бил използван често в състава на търговски марки, заявени за класове 37 и 42, както като част от словния елемент, така и самостоятелно. По отношение на фирмените наименования ВЛ отбелязва, че дружества,

занимаващи се със строителен и ремонтен бизнес, използвали термина „Б.“, който представлявал фонетичен еквивалент на BUILD. Използването на термина Б. в състава на фирменото наименование било, както самостоятелно, така и като част от наименованието.

По третия поставен въпрос заключението на вещото лице е, че фигуративният елемент на процесната марка по никакъв начин не можел да се определи като банален спрямо българските потребители и спрямо релевантните услуги от клас 37 и клас 42, тъй като представлявал силно стилизирано художествено изображение на сграда. Вещото лице сочи, че за изпълнението на това изображение е приложен специален художествен похват, цветови комбинации и т.н., а не буквално изображение на сграда. Ясно се откроявало стилизираното изображение на буква „F“ от латинската азбука, която била неразривно вплетена, но и добре забележима и благодарение на характерното използване на различните цветове (сиво и бяло от една страна и контрастиращо спрямо тях червено).

По искане на заинтересованата страна, съдът е назначил тройна съдебно-маркова експертиза (СМЕ), която да отговори на същите въпроси и да изясни напълно фактическата обстановка по делото.

На първия въпрос вещите лица отговарят, че терминът „flexbuilding“ не се срещал като легална дефиниция, използвана в нормативни документи в областта на строителството, но имал значение от маркетингова гледна точка и се срещал в различни източници при рекламиране на изграждането или отдаването под наем/за продажба на многофункционални сгради с възможност за по-лесна модификация при използването им.

По втория въпрос вещите лица изясняват, че терминът “build” се използвал в едва 10 % от фирмените наименования на дружествата, занимаващи се със строителен и ремонтен бизнес. В контекста на заявените и регистрирани марки в класове 37 и 42 по МКСУ в сферата на „строителството“, терминът “build”, както и неговата транскрипция на кирилица “билд”, се съдържали в 2,24 % от общия брой постъпили заявки в тези класове.

Спрямо последния въпрос заключението на вещите лица е идентично с това на вещото лице по предходната експертиза.

При тези данни и след като извърши дължимата на основание чл. 168, ал. 1 от АПК проверка за законосъобразност на оспорения акт на всички основания по чл. 146 от АПК, съдът приема от правна страна следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна, при наличие на правен интерес, срещу подлежащ на обжалване административен акт и в законоустановения двумесечен срок по чл. 84, ал. 1 от ЗМГО, поради което същата е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Обжалваното решение № РС-179-[1] от 20.09.2024 г. е издадено от

компетентен административен орган - председателя на Патентното ведомство, в пределите на неговата материална и териториална компетентност, съгласно чл. 76, ал. 8 във вр. с ал. 7 от ЗМГО.

Доколкото в специалния закон не са предвидени конкретни изисквания за форма на административния акт, същият следва да отговаря на изискванията на чл. 59, ал. 2 от АПК. В случая обжалваното решение е издадено в писмена форма като съдържа всички задължителни реквизити, в това число и фактически и правни основания.

Административното производство е образувано по реда на чл. 36, ал. 5, т. 2 от ЗМГО за заличаване на регистрацията на атакуваната марка. След положителна преценка за допустимост на искането, същото е разгледано по същество. Спазена е процедурата по уведомяване на притежателя на марката за постъпилото искане за заличаването ѝ, като на същия е дадена възможност за подаване на възражение, съгласно изискванията на чл. 76, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от ЗМГО. Определеният по надлежния ред (чл. 69 от ЗМГО) състав по спорове е изготвил становище по чл. 76, ал. 7, т. 1 и т. 2 от ЗМГО за вземане на решение за частично заличаване на регистрацията на марката. Въз основа на това становище е издаден и оспореният административен акт.

Разпоредбата на чл. 9, ал. 1 от ЗМГО определя марката като знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и който може да бъде представен графично. Такива знаци могат да бъдат думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, комбинация от цветове, звукови знаци или всякакви комбинации от такива знаци.

Съгласно чл. 36, ал. 3, т. 1 от ЗМГО, регистрацията на марка се заличава, когато марката е регистрирана в нарушение на чл. 12 от ЗМГО. Нормата на чл. 12 посочва относителните основания за отказ за регистрация на марка. В случая основаниято за заличаването е това по ал. 1, т. 2 на чл. 12, а именно: когато поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите на двете марки съществува вероятност за объркване на потребителите, която включва възможност за свързване с по-ранната марка. При това предпоставките за заличаване на марка на основаниято по чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО са: по-ранно право върху марка; идентичност или сходство между стоките или услугите на атакуваната и по-ранната марка; идентичност или сходство между марките в конфликт; вероятност за объркване на потребителите. Посочените предпоставки следва да са налице в условията на кумулативност.

По делото е безспорно, че с искането за заличаване „Voestalpine Sadeф NV“

противопоставя марка на ЕС с рег. №[ЕИК] „FLEXBUILD BY SADEF PROFILE SOLUTIONS“, комбинирана, с действие от 24.03.2021 г., регистрирана на 14.07.2021 г. за стоки и услуги от класове 06, 37 и 42 по МКСУ, със срок на действие на регистрацията до 24.03.2031 г., а процесната марка е с дата на заявяване 14.07.2022 г. и дата на регистрацията 22.11.2022 г. Изложеното сочи, че административният орган, правилно е приел, че по-ранно право върху марка по смисъла на чл. 12, ал. 2, т. 7 от ЗМГО е възникнало в полза на „Voestalpine Sadeф NV“, с което е изпълнена първата предпоставка на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

Обоснован е и изводът за наличие на идентичност между услугите от клас 37 на атакуваната марка „боядисване, вътрешно и външно; водопроводни услуги; дърводелски услуги; занитване; зидаро-мазачески услуги; зидарство; изграждане на панаирни павилиони и магазини; инсталиране и ремонт на климатични инсталации; инсталиране и ремонт на противопожарни алармени системи; инсталиране на комунални съоръжения на строителни площадки; лепене на тапети; мазаческа дейност [измазване]; монтиране на врати и прозорци; монтиране на скелета; обработка срещу корозия; почистване на сгради [вътрешно]; предоставяне на информация в областта на ремонтната дейност; ремонт на електропроводи; ремонт на помпи; строителни изолационни услуги; поддръжка на тръбопроводи; строителство и ремонт на складови помещения; уплътняване на сгради; услуги на електротехници; услуги, свързани с ремонт на покриви; хидроизолационно уплътняване на сгради“ и услугите „ремонт, поддръжка, монтаж и демонтаж“ от същия клас на по-ранната марка, като е отчетено, че посочените стоки на по-ранната марка представлявали обобщаващ термин, включващ различни видове ремонтни дейности.

Органът е приел услугите: надзор на строителни проекти; отдаване под наем на строителни машини, павиране на пътища; предоставяне на информация в областта на строителството; разрушаване на сгради; строителни консултации; строителство на заводи; строителство*; строителство на тръбопроводи“ от клас 37 на оспорената марка за сходни със стоките от клас 37 на по-ранната противопоставена марка на ЕС „ремонт, поддръжка, монтаж и демонтаж, услуги за инсталиране и изграждане за модулни строителни единици (метал), структури и преносими метални сгради, готови сгради от метал и предварително произведени или модулни метални конюшни“. Релевирана е възможността услугите да бъдат предлагани от едни и същи компании, да се допълват, да удовлетворяват едни и същи потребности на потребителите, както и да се предлагат в една и съща пазарна ниша. С тези съображения органът правилно е счел, че услугите са сходни по своето естество.

Правилно е прието и че услугите от клас 37 „предоставяне на информация в областта на ремонтната дейност; предоставяне на информация в областта на строителството; строителни консултации“ на оспорената марка са сходни с услугите от клас 42 на по-ранната марка „проектантски услуги за архитектура“, тъй като изброените услуги били част от широката строителна индустрия и били насочени към проекти, свързани със строителството, ремонт или реновиране на сгради и съоръжения. В решението се отчита и връзката в естеството на горепосочените услуги с реализирането на строителния процес, както и възможността услугите да се допълват.

Относно услугите „консултации в областта на архитектурата; услуги на архитекти“ от клас 42 на атакуваната марка органът правилно е съобразил, че те представлявали обобщена категория на услугите от клас 42 „проектантски услуги за архитектура“ на по-ранната марка, което предполага тяхната идентичност.

Услугите „градоустройствено планиране“ на по-късната марка са описани от органа като процес, който се фокусира върху развитието и проектирането на използването на земята и застроената среда, поради което са коректно приети за сходни с услугите на по-ранните марки „проектантски услуги за архитектура“, като аргументи в тази посока са възможностите описаните услуги да са насочени към еднакъв кръг от потребители, да е налице съвпадение у лицата, които ги предоставят, както и да се предлагат съвместно.

Органът обосновано посочва сходството между услугите „изследователски услуги в областта на строителството; проучване на технически проекти; строително проектиране“ от клас 42 на атакуваната марка спрямо услугите „проектантски услуги за архитектура“. Посочено е от органа тяхното общо целево предназначение — изграждане на строителни обекти и инфраструктура. В решението правилно се изтъква, че предоставянето на посочените услуги от различни професионалисти не е пречка за тяхното допълване, тъй като като в реални проекти често се изисквало сътрудничество между архитекти и инженери. Съобразена е и общата цел да се предоставя комплексно и интегрирано професионално обслужване в рамките на строителството.

Сходството между оспорените услуги „инженеринг“ с услугите от клас 42 на по-ранната марка „проектантски услуги за архитектура“ също е налице, доколкото е насочено към дейности, свързани в областта на строителство, съвпадението в релевантния потребителски кръг, каналите на разпространение и възможността услугите да се допълват и предлагат съвместно.

В акта също правилно се посочва, че е налично сходство в ниска степен

между услугите „геоложки изследвания; геоложки проучвания; геоложки проучвателни сондажи; геотехнически изследвания“ от клас 42, за които е регистрирана процесната марка и услугите „проектантски услуги за архитектура“ от клас 42 на по-ранната противопоставена марка. Излага се най-общо какво представляват оспорените услуги, както и тяхното приложение в установяването на карти и граници за собственост и местоположения, като е посочено още, че същите представлявали необходимост за осигуряването на безопасното и ефективно планиране на архитектурните проекти. Изтъква се и възможната обща цел на услугите към успешното планиране и изграждане на строителни обекти, поради което правилно се достига до извода, че услугите се допълват, като с оглед на това между тях е възможно да има съвпадение в лицата, които ги предоставят и в каналите им на разпространение.

Обоснован е изводът, че има сходство между атакуваните услуги от клас 37 „проучвания в областта на заваряването“ и тези от клас 37 „ремонт, поддръжка, монтаж и демонтаж, услуги за инсталиране и изграждане за модулни строителни единици (метал), структури и преносими метални сгради, готови сгради от метал и предварително произведени или модулни метални конюшни“ на по-ранната марка. Коректно е отбелязана възможността противопоставените услуги да се допълват в условията на изграждане, поддържане и възстановяване на строителни съоръжения, сгради и др., както и потенциалната насоченост към идентичен кръг от потребители.

Тези съображения са мотивирали административният орган да приеме, че стоките на двете конкуриращи се марки съвпадат по своето естество и предназначение, като са в конкуренция по отношение на релевантния потребителски кръг, каналите на разпространение и произход. С това съдът намира, че е налице и втората предпоставка на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО.

Въпреки това, органът не е изяснил всички относими към спора факти и обстоятелства, което е довело до неправилното приложение на материалния закон.

Изводът на органа по отношение на третата предпоставка - идентичност или сходство между марките в конфликт, не може да бъде споделен от съда, като в обратната посока на извода са и заключенията по изслушаните съдебно-маркови експертизи.

Оценката на 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. Оценката на доминиращите и отличителните компоненти се извършва за всички сравнявани марки - както

за по-ранната, така и за оспорваната.

Съгласно последните Методически указания за прилагане на чл. 11 и чл. 12 от ЗМГО на Патентното ведомство (04.02.2025 г.): „Под "отличителен" елемент се разбира този елемент в състава на марката, 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. Отличителността на даден компонент на марката може да бъде нормална, по-ниска от средната или съответният елемент може да е напълно лишен от отличителност. 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 - обичайна форма на опаковката, обичаен цвят, буквално изображение на предлаганите под марката стоки и простите геометрични фигури.

Също така, съгласно Методическите указания: „Доминиращ“ елемент е този, който изпъква визуално благодарение на графичното си представяне (размер, разположение, цвят или контраст). За да е налице доминиращ елемент е необходимо марката да не е словна и да се състои от повече от един компонент. Ако е трудно да се определи само един компонент като доминиращ, това може да доведе до заключение, че няколко елемента са съвместно доминиращи или че няма доминиращ елемент.“.

Органът е отчел описанието на спорещите марки, за да направи преценка за техните отличителни и доминиращи елементи. Отбелязано е, че отличителността на процесната марка се носела, както от словния елемент „Flexbuild“, така и от графичната композиция на знака в цялост, а доминиращ елемент в състава ѝ е фигуративният елемент във формата на сграда, тъй като обхващал почти две трети от представения знак. Досежно по-ранната марка на ЕС с рег. №[ЕИК], органът приема, че нейната отличителност се носела в цялост от всички включени в тях елементи. За доминиращ елемент в състава на по-ранната марка е приет словният „Flexbuild“, тъй като заемал централно място в цялостното представяне на марките. Другият словен елемент в състава на по-ранната марка „by SadeF Profile Solutions“ бил представен с много по-малък шрифт в слабо забележим светлосив цвят.

Следва да се отбележи, че при преценката за това кои елементи на марките са отличителни и доминиращи органът не е отчел представеното с възражението срещу искането за заличаване на процесната марка доказателство от страна на жалбоподателя, а именно постановения на 12.01.2020 г. и влязъл в сила отказ на заявка за марка на Европейския съюз, издаден от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз

по отношение на заявка с № 18270908 „FLEXBUILD“, подадена от „Voestalpine Sadef NV“, Б.. С посочения акт С. отказва регистрацията на марката на основание чл. 7, §1, буква „б“ (липса на отличителен характер) и буква „в“ (описателен характер), както и чл. 7, §2 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14.07.2017 г. относно марката на ЕС (Регламентът е рефериран в акта като „VUM“).

Също така, марката, на която е отказана регистрацията, се отличава от впоследствие регистрираната марка на ЕС с рег. №[EIK] на „Voestalpine Sadef NV“ единствено по липсата на словния елемент „by Sadef Profile Solutions“. Елементът е добавен след отказа, поради което е извършена нова регистрацията на марката.

В акта на С. се излага, че „Flexbuild“ описва естеството на услугите от клас 37 (Строителство), както и начина, по който се предоставят тези услуги (flex). Службата е изложила, че „Flexbuild“ е обект или предназначение на услугите от клас 42, а именно архитектурни проекти за гъвкаво (модулно) строителство. Според С. това описателно словосъчетание попада под забраната на чл. 7, §1, буква „б“ (липса на отличителен характер) на Регламент 2017/1001.

С. аргументира и извода си относно нарушението на забраната на чл. 7, §1, буква „в“ (описателен характер) от Регламента. Отказът се позовава на съдебната практика на Съда на Европейския съюз (Решение на СЕС по дело C-265/00), фактът, че даден знак се състои от общи думи, които предоставят на обществото информация относно характеристиките на стоките или услугите, е важен за определяне дали знакът е лишен от отличителен характер. Според Службата знакът на отказаната за регистрацията марка „Flexbuild“ имал ясно описателно значение по отношение на гъвкава (модулна) конструкция с гъвкави (модулни) строителни материали и елементи, като това описателно значение се отнасяло за всички стоки и услуги в заявката. Допълва, че ефектът на знака върху съответната общественост щял да бъде с описателен характер, така че всяко впечатление за указание за търговски произход изглеждало на заден план.

Това решение не е обсъдено от административния орган, въпреки че е представено от жалбоподателя с отговора му на искането за заличаване от 21.06.2023 г. като приложение (стр. 82 и стр. 83 от делото). Същото е от съществено значение за спора, доколкото касае твърдяното от „Voestalpine Sadef NV“, Б. наличие на вероятност за объркване на потребителите именно по отношение на словния елемент „Flexbuild“.

С оглед изложеното, някои от изводите, до които е достигнал административният орган относно отличителните и доминиращите

елементи на спорещите марки, са неправилни, като това становище се потвърждава и от заключението по изслушаните съдебно-маркови експертизи.

Методическите указания съдържат и инструкцията, че „Доминиращият елемент не винаги е отличителен, както и обратното.“. Следователно, не може да се приеме за вярно, че отличителността на по-ранната марка се носи в цялост от всички включени в нея елементи. Като отличителен елемент на по-ранната марка на ЕС следва да се приеме елементът „by SadeF Profile Solutions“, тъй като въз основа на добавянето на този текст марката е придобила ключовата функция - да отличава стоките и/или услугите на едно лице от тези на други лица.

Изводът в оспорваното решение, че доминиращ елемент в състава на по-ранната марка на ЕС с рег. №[ЕИК] е именно словният „Flexbuild“, тъй като заема централно място в цялостното представяне на марките, се явява правилен, тъй като отговаря на приетите стандарти за „доминиращ“ елемент.

Органът правилно е приел, че доминиращ елемент в състава на атакуваната марка с рег. № 166883 е фигуративният елемент във формата на сграда, тъй като обхваща почти две трети от представения знак. Отличителността на марката обаче се носи само от графичната композиция на знака в цялост.

В случая е явно, че именно словният елемент „Flexbuild“ се споделя от спорещите марки. Несходство между знаците има, когато не може да се установи наличието на сходство в нито един от аспектите на сравнение или когато марките съвпадат в незначителен или неотличителен елемент. Съдът приема, че неотличителният елемент „Flexbuild“, в който марките съвпадат, не е достатъчен, за да обоснове възможност за объркване у потребителите. В обжалваното решение правилно е прието, че процесните марки включват общи словни елементи, представени с идентична поредица от букви, която ще бъде прочетена като „флексбилд“, като между противопоставените марки се наблюдава фонетично сходство.

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

Относно наличието на визуално сходство, органът е приел, че е налице съвпадение на марките в словните им елементи „Flexbuild“, изписани на латиница. Атакуваната марка съдържа допълнителен фигуративен

елемент, а по-ранната марка - допълнителните словни елементи „by SadeF Profile Solutions“. На следващо място противопоставените марки се различавали в цветовото си оформление (за атакуваната марка - използван бил червеният цвят, а за по-ранната марка с рег. №[ЕИК] - синият). Въпреки съществуващите разлики, между марките било налице сходство, породено от съвпадението им в словните елементи „Flexbuild“.

Изводът, че фонетичното и визуално сходство не би могло да бъде преодоляно, въпреки факта, че по-ранната марка съдържа допълнителния словен елемент „by SadeF Profile Solutions“, който би се произнесъл като „бай садеф профайл сълюшънс“, различните цветове и допълнителния силно стилизиран фигуративен елемент на сграда, не може да бъде споделено от съда. Това се дължи на отличителния характер на словния елемент „by SadeF Profile Solutions“, който, макар и недоминиращ, се явява отличителен за по-ранната марка. За преодоляване на сходството служи и доминиращия отличителен елемент, представляващ силно стилизирано художествено изображение на сграда у процесната марка, което съгласно двете експертизи по делото, се откроява със стилизираното изображение на буква „F“ от латинската азбука, която е неразривно вплетена, но и добре забележима и благодарение на характерното използване на различните цветове.

По отношение на смисловото сходство следва да се посочи, че семантичното съдържание определя представата, която марката извиква в съзнанието на потребителя, чрез значението на словните и фигуративните елементи и цялостната концепция, която тя пресъздава. Оценката на смисловото сходство на словните елементи се основава на значението на думите, включително и в превод.

Административният орган анализира значението на думите на английски и на български език, като също така изтъква съвпадение между фигуративния елемент на процесната марка със значението на словния „build“. Съвпадението на фигуративния елемент със значението на словния „build“/„сграда“, както и смисловата идентичност на общите словни елементи „Flexbuild“/ „гъвкава сграда“, води органа до извод за смислово сходство между противопоставените марки, като според него допълнителните словни елементи „by SadeF Profile Solutions“, не могли да го преодолеят.

Това становище не се споделя от настоящия състав. Правилно е наведено в жалбата, че „FlexBuild“ е лишен от отличителна способност, както е установено с необжалван отказ на С. за регистрация на марка на ЕС и че когато марките съвпадат в неотличителен елемент, в практиката се приема, че те съвпадат в несъществен елемент. Това наименование

действително не може да установи смислово сходство между знаците, защото смисловата му концепция, отнасяща се до „гъвкаво строителство“, се явява описателна за услугите, пряко свързани със строителство в класове 37 и 42. В подкрепа на изложеното от жалбоподателя е и указанието, съдържащо се в Насоките за проверка на марки на ЕС на С., Част В, Раздел 2, Глава 4, Секция 4.2.5 със заглавие „Съвпадение в неотличителен елемент“, на което същият се позовава.

В административния акт органът изследва и вероятността за объркване на потребителите на база гореописания анализ относно идентичност и сходство за някои от услугите, за които марките са регистрирани, както и визуалното, фонетичното и смислово сходство между спорещите марки, като се поддържа позицията за непреодолимо сходство между марките, което предпоставя вероятността от объркване на потребителите.

Този извод обаче е достигнат без да се изследва релевантният кръг от потребители на процесните услуги. В отказа на заявка за марка на Европейския съюз, издаден от Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз по отношение на заявка с № 18270908 „FLEXBUILD(фиг.)“, подадена от „Voestalpine Sadef NV“, Б. се изследват потребителите на услугите на марката, на която е отказана регистрацията. В отказа се приема, че съответната общественост се състояла от бизнес клиенти (строителни компании или клиенти на строителни проекти), както и членове на широката общественост, които строели сами или възлагали изграждането на сглобяеми и модулни конструкции. Тъй като изграждането на (метални) конструкции изисквало внимателна подготовка и интензивен надзор, както и значителна финансови средства, нивото на внимание на всички потребители щяло бъде по-високо от средното.

Въз основа на извършения анализ на всички относими по случая фактори, необоснован се явява изводът, направен от административния орган, че различията в знаците не са в състояние да преодолеят сходството помежду им, тъй като то е породено от съвпадащия неотличителен елемент „Flexbuild“. Неправилно е заключението на органа, че е налице вероятност за объркване на потребителите. С оглед констатираното от настоящия състав обстоятелство, че не са налице предвидените в чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО предпоставки, оспореният административен акт е неправилен и противоречи на материалния закон.

Всичко изложено води до извода, че при издаване на оспореното решение на председателя на Патентното ведомство, са нарушени административнопроизводствените правила по чл. 35 от АПК, доколкото не са взети предвид представените от жалбоподателя доказателства с отговора на искането за заличаване на марката, вследствие на което е

допуснато нарушение на материалноправната норма на чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, поради което обжалвания акт следва да бъде отменен.

При този изход на спора и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК в полза на жалбоподателя следва да бъдат присъдени поисканите в списъка по чл. 80 от ГПК разноски в размер на 1050 лв., представляващи заплатена държавна такса от 50 лв. и депозит от 1000 лв. за съдебно-марковата експертиза.

Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2 във връзка с чл. 173, ал. 1 от АПК, Административен съд – София град, второ отделение, 29-ти състав,

РЕШИ:

ОТМЕНЯ решение № РС-179-[1] от 20.09.2024 г. на председателя на Патентното ведомство на Република България, в частта, с която на основание чл. 76, ал. 7, т. 2 във вр. с чл. 36, ал.3, т.1, във вр. с чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗМГО, е заличена регистрацията на марка с рег. № 166883, FlexBuild, комбинирана за услугите: „боядисване, вътрешно и външно; водопроводни услуги; дърводелски услуги; занитване; зидаро-мазачески услуги; зидарство; изграждане на панаирни павилиони и магазини; инсталиране и ремонт на климатични инсталации; инсталиране и ремонт на противопожарни алармени системи; инсталиране на комунални съоръжения на строителни площадки; лепене на тапети; мазаческа дейност [измазване]; монтиране на врати и прозорци; монтиране на скелета; надзор на строителни проекти; обработка срещу корозия; отдаване под наем на строителни машини; павиране на пътища; почистване на сгради [вътрешно]; предоставяне на информация в областта на ремонтната дейност; предоставяне на информация в областта на строителството; разрушаване на сгради; ремонт на електропроводи; ремонт на помпи; строителни изолационни услуги; строителни консултации; строителство и поддръжка на тръбопроводи; строителство и ремонт на складови помещения; строителство на заводи; строителство; уплътняване на сгради; услуги на електротехници; услуги, свързани с ремонт на покриви; хидроизолационно уплътняване на сгради“ от клас 37 по Международна класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (МКСУ), както и за услугите: „геоложки изследвания; геоложки проучвания; геоложки проучвателни сондажи; геотехнически изследвания; градоустройствено планиране; изследователски услуги в областта на строителството; инженеринг; консултации в областта на архитектурата; проучване на технически проекти; проучвания в областта на заваряването; строително проектиране; услуги на архитекти “ от клас 42 на МКСУ.

ОСЪЖДА Патентно ведомство на Република България с адрес [населено

място], [улица] да заплати на „Флексбилд“ ЕООД с ЕИК[ЕИК] и адрес [населено място], [улица], бл. ТЦ Боила, ап. 37-37А, сумата от 1050(хиляда и петдесет) лева, съдебно-деловодни разноси.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд.

Съдия: