

РЕШЕНИЕ

№ 2094

гр. София, 30.03.2023 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 56 състав,
в публично заседание на 08.02.2023 г. в следния състав:

СЪДИЯ: Мария Ситнилска

при участието на секретаря Макрина Христова, като разгледа дело номер **8166** по описа за **2022** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 84, ал. 3 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО) във връзка с чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК)

Образувано е по жалбата на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД чрез пълномощник адв. В. срещу решение от 11.07.2022 г. на председателя на Патентното ведомство на Република България по искане вх. № ВГ/1/2005/65989-2/08.04.2022 г. за вписване на изключителна лицензия върху международна марка рег. № 838719, в частта му, с която е отказано вписване в Държавния регистър на марките на Патентното ведомство на изключителна лицензия с право на предоставяне на сублицензия за използване на международна марка с рег. № 838719 LUKOIL, комбинирана, с лицензополучател „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД за услугата от клас 37 на МКСУ - „автомивка“. Оспорват се мотивите на административния орган за постановения отказ, като се излагат твърдения, че понятията, означаващи услугите от клас 37 на МКСУ „vehicle service stations“ и „vehicle servicing“ са широки и включват в себе си голям спектър услуги, включително и услугата „автомивка“. Сочи се, че с международната регистрация на марката е предоставена закрила за услугите от клас 37 „vehicle service stations“, които в азбучния указател на стоките и услугите от Ницската класификация на стоките и услугите, публикувана на сайта на Патентното ведомство, неточно са преведени на български език като „сервиси за автомобили“. Позовава се на указанията за вписване на лицензионните договори по отношение на марките на ЕС (EUTM), представени на

страницата на ЕUIPO (т. 2.6.3), където е посочено следното: „когато е подадена заявка за регистрация на лицензия, ограничена до конкретни стоки и услуги, покрити от марката, О. преценява дали стоките са прецизно групирани и дали всъщност са покрити от марката“. Твърди се, че това указание в случая не е съобразено при постановяване на оспорения отказ, а е направено повърхностно сравнение между два термина, които са намерени за неидентични. Обосновават се и доводи за неправилност на изводите на административния орган, че следва да е налице идентичност на стоките и услугите, тъй като направеното препращане е към процедурата за регистрация на търговска марка, а не към тази по вписване на договор за лицензия. В съдебно заседание пълномощникът на оспорващия юрк. С. поддържа изложеното в жалбата. Претендира отмяна на оспореното решение, заплащане на юрисконсултско възнаграждение, разноски за заплатена държавна такса и депозит за възнаграждение на вещото лице.

Ответникът-председателя на Патентното ведомство чрез процесуалния си представител изразява становище за неоснователност на жалбата. Намира за правилен постановения отказ, доколкото обратното би означавало неоснователното разширяване на обхвата на закрила на марката. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение и прави възражение по чл. 78, ал. 5 от ГПК.

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

Производството пред Патентно ведомство е образувано по искане с вх. ВГ/1/2005/65989-2/08.04.2022 г. за вписване на изключителна лицензия с право на предоставяне на сублицензия по отношение на международна марка рег. № 838719, LUKOIL, комбинирана с маркопритежател П. „Л.“ в полза на лицензополучателя „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД за част от услугите от клас 37 - техническо обслужване на транспортни средства; автомивка и сервиз за техническо обслужване. Към заявлението е приложено допълнително споразумение № 16103910006 от 30.12.2021 г. към договор за използване на изключителни права (франчайз) № 1610391 от 03.08.2016 г., по силата на който срокът на действие на договора се продължава до 31.12.2026 г.

С уведомление от 09.05.2022 г. на искателя е указано в седемдневен срок да вземе становище във връзка с обстоятелството, че при разглеждане на искането за вписване на лицензия на международната марка, Патентното ведомство е констатирало, че международна марка рег. № 838719, LUKOIL не е регистрирана за услугата „автомивка“, поради което лицензията не може да бъде вписана по отношение на тази услуга.

На 16.05.2022 г. от пълномощникът на искателя е депозирано писмено становище, в което, позовавайки се на обяснителните бележки към клас 37 от Ницката класификация, представени на портала на WIPO, където в списъка на услуги към термина “vehicle service station” в скоби е добавено „refuelling and maintenance”, обосновава извод, че услугите по поддръжка на превозните средства, каквато е и автомивката, се включва в обхвата на услугата “vehicle service station”. Посочва се, че с договор за франчайз от 03.08.2016 г., между П. „Л.“ и „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД е прехвърлено на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД правото за използване на международна марка с рег. № 681461 LUKOIL за част от услугите от клас 37, а именно: „бензиностанции, сервиз, техническо обслужване, автомивка на транспортни

средства“. Позовава се на регистрирана лицензия от същия праводател на „ЛУКОЙЛ България“ЕООД по отношение на услуги от клас 37, за което прилага копие от Удостоверение, издадено от Патентното ведомство на 17.09.2016 г.

С второ уведомление от 25.05.2022 г. по преписката са изложени допълнителни мотиви от страна на административния орган, а именно, че услугата “vehicle service station [refuelling and maintenance]”, за която е регистрирана марката, представлява „сервиси за автомобили (презареждане и поддръжка)“, което не е идентично с „автомивка“. Посочва се, че за да бъде вписана лицензията, следва да е налице пълна идентичност между стоките/услугите, а не само известно сходство. Изтъква се, че в клас 37 на МСКУ има услуга „vehicle washing“, която се явява идентична на „автомивка“, но марката не е регистрирана за тази услуга. Отбелязва се, че вписването на лицензията от Патентното ведомство през 2016 г. е неотнормимо, тъй като двете производства са самостоятелни.

С трето писмо от 07.06.2022 г. искателят е уведомен, че поради неотстраняване на констатираните нередовности, искането му в частта за вписване по отношение на услугата „автомивка“ ще бъде отхвърлено. Отбелязано е и, че в искането е посочено, че срокът на лицензията е до 31.12.2026 г., но срокът за закрила на марката е до 09.09.2024 г.

Въз основа на така проведеното административно производство с оспореното решение от 11.07.2022 г. председателят на Патентно ведомство е наредил да се впише в Държавния регистър на марките изключителна лицензия с право на предоставяне на сублицензия за ползване на марка с рег. № 838719, LUKOIL, комбинирана с лицензополучател „ЛУКОЙЛ България“ЕООД за следните услуги от клас 37, за които е регистрирана марката: „техническо обслужване на транспортни средства; сервиз за техническо обслужване“ за територията на Република България със срок на действие до 09.09.2024 г. и е оставил без уважение искането за вписване на изключителна лицензия върху марка с рег. № 838719, LUKOIL комбинирана с лицензополучател „ЛУКОЙЛ България“ЕООД за услугата от клас 37 МКСУ „автомивка“.

Решението е получено на 09.08.2022 г., а жалбата е депозирана чрез Патентното ведомство на 23.08.2022 г., видно от поставеното върху пощенския плик пощенско клеймо .

По делото е изслушано и прието заключение от съдебно-маркова експертиза, което като компетентно и обективно изготвено, неоспорено от страните и съответстващо на представените по делото писмени доказателства, следва да бъде кредитирано. Според същото, марка с рег. № 838719, LUKOIL със страна на произход Руската федерация е регистрирана в Русия на 29.05.1998 г., а международната ѝ регистрация е от 09.09.2004 г. Базовата регистрация на марката в страната на произход е от 1998 г., което определя и съответната приложима редакция на Класификацията, съгласно която са определени и съответно включени услугите от клас 37. В случая към този момент е действаща 7-ма редакция на Класификацията, а към датата на международната регистрация е в сила 8-ма редакция на Класификацията, но между двете редакции не е налице разлика. При направен анализ на изразът на френски език „stations service“ (услуга от клас 37 от МКСУ, 7-ма редакция, и услугата, за която международната марка се ползва със закрила), както и на изразът на английски език „vehicle service stations, vehicle servicing“ (услуга, за която се ползва със закрила марката и се съдържа като услуга от клас 37 от МКСУ, 7-ма редакция) вещото лице е приело, че марката е регистрирана за услугите от клас

37 „сервизи за превозни средства, поддържане на превозни средства“ или „станции за обслужване на превозни средства“ и „поддръжка на превозни средства“. В заключението е отбелязано, че понятието „автомивка“ се свързва с мястото където се предоставя услугата „измиване или почистване на автомобили“. Почистването е част от поддържането на всяка техника, като отнесено към превозните средства е услуга свързана с поддържането на превозните средства. Следователно, услугите предоставяни в сервизите, респ. станциите за обслужване на превозни средства включват и услугите, предоставяни в автомивките, свързани не само с почистването и измиването на превозното средство и неговия двигател, но и смяна на филтри, масла, гресиране и други подобни. В случая услугата автомивка следва да се възприема като една от услугите свързани с поддържането на превозните средства и се явява частно понятие, вид услуга, от многото съществуващи услуги по поддържането на превозните средства. Понятието „автомивка“, разглеждано като услуга представляваща измиване и почистване на превозни средства, според вещото лице, естествено изцяло се включва в услугата „поддържане на превозните средства“, тъй като и двете включват поддържане на превозното средство като част от неговото обслужване.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, настоящият съдебен състав обосновава следните правни изводи:

Жалбата е ПРОЦЕСУАЛНО ДОПУСТИМА, като подадена срещу подлежащ на оспорване пред съд индивидуален административен акт по см. на чл. 21, ал. 1 от АПК, от лице разполагащо с правен интерес от оспорването, предвид постановения неблагоприятен за него отказ, при спазване на преклузивния срок, установен в разпоредбата на чл. 84, ал. 3 от ЗМГО.

Разгледана по същество жалбата е ОСНОВАТЕЛНА.

Оспореното решение е издадено от компетентен административен орган - Председателя на Патентно ведомство в пределите на неговите правомощия съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗМГО във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 6, т. 9 от Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България.

Спазено е изискването за форма на административния акт по чл. 59 от АПК, доколкото в приложимия специален закон-ЗМГО, липсват специфични изисквания към съдържанието и формата на акта. Оспореното решение е в писмена форма като съдържа изискуемите по чл. 59, ал. 2 от АПК реквизити. Посочени са фактическите основания за издаването му, като е извършено и препращане към фактическите установявания, обективирани в съставени в хода на административното производство писмени документи, което е предпоставка за упражняване на контрол за законосъобразност.

При издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила довели до ограничаване на правото на защита на участниците. Съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗМГО заинтересованото лице своевременно е уведомено за установени нередовности на неговото искане, като му е предоставена възможност същите да бъдат коригирани.

По отношение прилагането на материалния закон настоящият съдебен състав намира следното:

Съгласно чл. 24 от ЗМГО притежателят на право върху марка може да разреши използването ѝ за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, и за част или за цялата територия на Република България с лицензионен

договор в писмена форма. Лицензията може да бъде изключителна (без запазване на правото лицензодателят да предоставя лицензии със същия предмет и на трети лица, но с правото да я използва, ако това е уговорено) или неизключителна. Когато не е уговорено друго, лицензията се счита за неизключителна. Л. договор се вписва в Държавния регистър по искане на една или двете страни. Когато вписването се извършва по инициатива на лицензополучателя, към искането се прилага извлечение от договора, което съдържа идентификационните данни на лицензодателя и лицензополучателя, данни за марката и регистровия ѝ номер, срока на договора и е скрепено с подписите и печатите на страните. Патентното ведомство издава удостоверение за вписването. Договорът за лицензия има действие по отношение на трети лица от датата на вписването му в Държавния регистър.

Постановеният частичен отказ за вписване на изключителна лицензия върху марка с рег. № 838719, LUKOIL, комбинирана с лицензополучател „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД за услугата от клас 37 МКСУ „автомивка“ е мотивиран с липсата на обхват на закрила на международната марка за тази услуга, както и че услугата, за която е регистрирана марката, представлява „сервиси за автомобили, (презареждане и поддръжка“, което обаче не е идентично на „автомивка“, а за да се извърши вписване е нужно да е налице идентичност, а не само известно сходство. Отбелязано е и, че вписването на лицензията от Патентното ведомство през 2016 г. е неотносимо, тъй като двете производства са самостоятелни. (мотивите се извличат от уведомленията до жалбоподателя по чл.31, ал.2 от ЗМГО).

По делото не съществува спор, че в Държавния регистър на марките са извършени три вписвания на лицензия с право на предоставяне на сублицензия за територията на Република България по отношение на международната марка с рег. № 838719, LUKOIL за услугата от клас 37 на МКСУ „автомивка“. Последното вписване от 01.12.2016 г. е по отношение на договора за използване на комплекс изключителни права № 1610391/03.08.2016 г., чието вписване (ведно със споразумението за удължаване на срока му) е отказано с оспореното решение. Действително, както е посочено от административният орган касае се за отделни административни производства, но при идентичност на исканията и фактите оспореният отказ се явява постановен в противоречие с принципите за яснота, последователност и предвидимост в действията на администрацията, като част от базисните общовалидни принципи на правната сигурност и оправдани правни очаквания.

Предпоставки за вписване на лицензия със закрила за определена услуга е тя да включена в обхвата на закрила на международната марка и в договора за лицензия да е учредено право да се използва марката за съответната услуга, като услугата подлежи на класифициране според актуалната редакция на МКСУ.

Международна марка рег. № 838719, LUKOIL, комбинирана с маркопритежател П. „Л.“, език на заявката – френски (превод на извлечение от регистър на СОИС с превод на български език) е регистрирана за следните услуги от клас 37 „stations service, entretien de vehicules“ (станции за обслужване на транспортните средства, техническо обслужване на транспортните средства).

В практиката на СЕС (Решение на Общия съд на ЕС от 17.01.2012г. по дело № T-522/10, Решение от 29.09.1998, дело № C-39/97 на СЕС) е посочено, че преценката на идентичността на стоки или услуги, следва да се извършва в светлината на всички относими обстоятелства. При анализа на стоките и услугите се изследва и сравнява тяхното точно значение, местоположението им в МКСУ, други стоки и услуги в

МКСУ, както и дефинициите им от търговска гледна точка. Следва да се направи уточнението, че когато стока или услуга на една марка има обобщаващ характер или е по-широка категория, която покрива стоките/услугите на друга марка в тяхната цялост, стоките/услугите са идентични (Решение на Общия съд на ЕС от 17.01.2012г. по дело № Т-522/10, Решение от 29.09.1998, дело № С-39/97 на СЕС), както и обратното.

При направения анализ на изразът на френски език „stations service“ (услуга от клас 37 от МКСУ, 7-ма редакция, и услугата, за която международната марка се ползва със закрила), както и на изразът на английски език „vehicle service stations, vehicle servicing“ (услуга, за която се ползва със закрила марката и се съдържа като услуга от клас 37 от МКСУ, 7-ма редакция) вещото лице е приело, че марката е регистрирана за услугите от клас 37 „сервиси за превозни средства, поддържане на превозни средства“ или „станции за обслужване на превозни средства“ и „поддръжка на превозни средства“. Това обстоятелство не е спорно, доколкото същото е възприето и от административния орган в изпратените до заявителя уведомления.

От своя страна понятието „автомивка“ се свързва с мястото където се предоставя услугата „измиване или почистване на автомобили“.

Въз основа на така направените уточнения спорно по делото се явява обстоятелството дали „измиването и почистването на превозните средства“ се включва в понятието „поддръжка на превозни средства“, респ. дали понятието „автомивка“ се включва в понятието „станции за обслужване на превозни средства“

Настоящият съдебен състав, въз основа на заключението от съдебно-марковата експертиза и приетите по делото писмени доказателства намира, че понятието „автомивка“, разглеждано като услуга представляваща измиване и почистване на превозни средства, естествено изцяло се включва в услугата „поддържане на превозните средства“, тъй като и двете включват поддържане на превозното средство, като част от неговото обслужване.

Този извод се налага и от обяснителната записка към клас 37 от МКСУ в 7 редакция, в която е посочено, че класът включва и услугите, които имат за цел поддръжка на предмет в оригиналното му състояние, без да се променят свойствата му (services of maintenance for preserving an object in its original condition without changing any of its properties). Безспорно измиването и почистването на превозните средства отговарят на това изискване да способстват за запазване на превозните средства в тяхното оригинално, основно състояние, без да се променят свойствата им.

В договора за използване на комплекс изключителни права (франчайз) № 1610391/03.08.2016г. и анекса към него, в полза на „Лукойл България“ ЕООД е учредено правото да използва международната марка с рег. № 838719, Л. комбинирана, за услугите от клас 37 МКСУ „техническо обслужване на транспортни средства, автомивка и сервиз за техническо обслужване“ и предвид извода, че международната марка се

ползва със закрила и за услугата „автомивка“, то за „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД е възникнало правото да иска вписване на договора за лицензия за тази услуга.

В ЗМГО не се съдържат конкретни правила относно определянето на кръга стоки и услуги, по отношението на които се предоставя закрила при вписването на договор за лицензия. С приемането на закона е транспонирана Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, в чийто чл. 25 са уредени най – общо правилата относно лиценза на марки. В чл. 20, §5 Регламент (ЕС) 2017/1001 със съответните изменения, заявката за вписване на лицензия съдържа информация за идентифициране на марката, лицензополучателя, стоките и услугите, за които се отнася лицензията, както и документи, надлежно установяващи прехвърлянето. По – детайлна уредба на критериите и механизма на определяне на стоките и услугите, за които се вписва лицензия, липсват и в Регламента за изпълнение (ЕС) 2018/626 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз, и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1431.

С решение на изпълнителния директор на Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост от 22.03.2022г., са приети Guidelines for E. of E. U. T. M. and Registered C. D. at the E. U. I. Property O. (Насоки за проверка на марките на Европейския съюз и регистрирани дизайни на Общността в Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз) (Насоките), в сила от 31.03.2022г., в които също липсват изисквания за определяне на кръга стоки и услуги, за които се вписва лицензията по критерий идентичност или сходство.

В чл. 26, §3, б. „в“ Регламент (ЕС) 2017/1001 е уредена възможността за вписване на лицензия, ограничена само до част от стоките или услугите, за които е регистрирана марката. Както е указано в Насоките на Европейската служба за интелектуална собственост, в тази хипотеза следва да се установи по отношение на стоките и услугите, дали са правилно групирани и дали всъщност са покрити от марката (т. 4.4, част Е от Насоките). В случая, от направения анализ на услугата „V. service stations [refuelling and maintenance]“ и услугата „автомивка“, може да се направи извод, че услугата „автомивка“ е част от услугата „V. service stations [refuelling and maintenance]“. Предвид изложеното дотук, следва заключение, че ответникът е приложил неправилно материалния закон като е отказал вписване на процесия договор за лицензия с

мотивите, че услугата “vehicle service station [refuelling and maintenance]”, за която е регистрирана марката, представлява „сервизи за автомобили (презареждане и поддръжка)“, което не е идентично с автомивка и за да бъде вписана лицензията, следва да е налице пълна идентичност между стоките/услугите, а не само известно сходство.

В обобщение на изложеното настоящият съдебен състав намира оспореното решение за постановено при неправилно прилагане на материалния закон, което налага неговата отмяна и връщане на преписката на административния орган за ново произнасяне при съобразяване с мотивите на настоящото решение.

С оглед изхода от спора и на основание чл. 143, ал. 1 от АПК в полза на оспорващия следва да бъдат присъдени сторените разноски в размер на 650 лева, от които: 50.00 лв. заплатена държавна такса, 400 лв. депозит за възнаграждение на вещото лице и юрисконсултско възнаграждение в размер на 200 лева, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ във връзка с чл. 24 от Наредба за заплащането на правната помощ .

Предвид изложеното и на основание чл. 172, ал. 2, чл.173, ал.2 и чл.174 от АПК, Административен съд София-град, 56-ти състав,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалбата на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД решение от 11.07.2022 г. на председателя на Патентното ведомство на Република България по искане вх. № ВГ/І/2005/65989-2/08.04.2022 г., в частта му, с която е отказано вписване в Държавния регистър на марките на Патентното ведомство на изключителна лицензия с право на предоставяне на сублицензия за използване на международна марка с рег. № 838719 LUKOIL, комбинирана, с лицензополучател „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД за услугата от клас 37 на МКСУ - „автомивка“.

ВРЪЩА на председателя на Патентно ведомство преписката, образувана по заявление вх. № ВГ/І/2005/65989-2/08.04.2022 г., подадено от „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД, за ново произнасяне в частта относно вписване на изключителна лицензия с право на предоставяне на сублицензия за използване на международна марка с рег. № 838719 LUKOIL, комбинирана, с лицензополучател „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД за услугата от клас 37 на МКСУ - „автомивка“, съгласно мотивите на настоящото решение.

ОПРЕДЕЛЯ 14-дневен за произнасяне на ответника, който започва да тече от датата на влизане в сила на настоящия съдебен акт.

ОСЪЖДА Патентно ведомство да заплати на „Л. България“ ЕООД, ЕИК[ЕИК] разноси по делото в размер на 650 (шестстотин и петдесет) лева.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

СЪДИЯ: