

# РЕШЕНИЕ

№ 1408

гр. София, 06.03.2023 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 50 състав,**  
в публично заседание на 07.02.2023 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Мария Бойкинова**

при участието на секретаря Ива Лещарова, като разгледа дело номер **8191** по описа за **2022** година докладвано от съдията, и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 145 и следващите от Административно-процесуалния кодекс (АПК).  
Образувано е по жалба на „Лукойл България“ ЕООД, подадена чрез процесуалния му представител адв. А. В., срещу Решение на Председателя на Патентното ведомство на Р България, постановено на 18.07.2022 г., в частта му, с която се отказва вписване в държавния регистър на марките на изключителна лицензия с право на предоставяне на сублицензия с рег. № 984215, Lisoil, фигуративна, с лицензополучател „Лукойл България“ ЕООД за следната услуга от клас 35 на МКСУ- „предлагане на стоки на трети лица“, по искане с вх.№ ВГ/І/2008/84719-4/08.04.2022 г.  
В жалбата се твърди, че оспорваното решение е постановено в нарушение на материалния закон. Сочи се, че процесната марка с рег. № 984215 има международна регистрация в регистъра на Световната организация за интелектуална собственост на името на праводателя на жалбоподателя П. „Нефтена компания „Л.“ по договор за използване на комплекс изключителни права по отношение на стоките и услугите в клас 35 от Ницката класификация- „насърчаване на продажбите за трети лица“. Жалбоподателят счита, че това понятие съвпада със заявеното от жалбоподателя „предлагане на стоки на трети лица“, което пък е идентично в смислово значение с изразения в договора за лицензия израз „продвижение товаров третим лицам“. Поддържа се, че руската дума „продвижение“ по отношение на стоки означава „промотиране“, но е преведена на български език от преводача на договора с по-широкия по смисъл термин „предлагане“. Това според жалбоподателя сочи за

идентичността на двата изрази, като подробни съображения за това са изложени в жалбата.

Наличието на идентичност според жалбоподателя оборва аргумента на Патентното ведомство, с който е мотивиран процесния отказ да бъде вписана лицензията относно услугата „предлагане на стоки на трети лица“ – че международната марка нямала обхват на закрила по отношение на тези услуги. Напротив, твърди се, че изложеното в жалбата показвало, че международната марка, собственост на П. „Л.“, с рег.№ 984215 има международна закрила по отношение на услугата „предлагане на стоки на трети лица“, от което следва, че отказът на Патентното ведомство е незаконосъобразен.

Искането към съда е да се постанови решение, с което да се отмени Решение на Председателя на Патентното ведомство на Р България, постановено на 18.07.2022г. за вписване на изключителна лицензия върху международна закрила с рег.№ 984215, в обжалваната част, като се задължи Патентното ведомство да впише в Държавния регистър на марките на изключителна лицензия за използване на марка с рег.№ 984215 с лицензополучател „Лукойл България“ ЕООД за следната услуга от клас 35 на МКСУ – „предлагане на стоки на трети лица“.

Ответната страна – Председателят на Патентното ведомство на Р България е изразил становище за неоснователността на жалбата. Счита, че в конкретния случай правилно е било отказано да се впише лицензия по отношение на процесната марка относно услугата „предлагане на стоки на трети лица“, тъй като обхватът на закрила на марката не се припокрива изцяло с класификацията, която е съгласно Ницката класификация. Твърди се, че правилно административният орган е отказал да впише марката по отношение на конкретно заявения клас от услуги, като в противен случай щеше да е налице увеличаване на обхвата на закрила, което е недопустимо. Предвид изложеното моли да се постанови решение, с което да се отхвърли оспорването като неоснователно.

Съдът като прецени доводите на страните, събраните по делото доказателства, приема за установена следната фактическа обстановка :

Не се спори между страните, а и се установява от представеното по делото и прието като доказателство извлечение от регистър СОИС с превод на български език, че процесната търговска марка с рег. № 984215 има международна регистрация в регистъра на WIPO (Световна организация за интелектуална собственост, СОИС) и е собственост на П. „Нефтена компания „Л.“(П. Л.) със седалище в [населено място], Руската федерация. Установява се, че марката е регистрирана за редица класове от Ницката класификация, вкл. и за редица услуги от 35 клас, както следва в превод на български език: „демонстрация на стоки; проучване на пазара; декориране на витрини; предоставяне на стоки във всички комуникационни медии; за продажба на дребно; насърчаване на продажбите на трети лица и др.

Не е спорно, а и се установява от представените по делото и приети като доказателства Договор между П. „Л.“ и „Лукойл България“ ЕООД от 03.08.2016 г. и допълнително споразумение от 30.12.2021 г., че правата за ползване на марката за част от услугите за този клас са били предадени от праводателя(лицензодателя)- П. „Л.“ на ползвателя (лицензополучателя)- „Лукойл България“ ЕООД, а именно: демонстрация на стоки; предлагане на стоки на трети лица; разпространение на мостри; разпространение на рекламни материали/листовки, проспекти, брошури, мостри/; телевизионна реклама, съгласно чл.1.1 от договора.

Между страните няма спор, че именно с такава формулировка е било поискано

вписването на марката по отношение на клас 35 в процесното искане на дружеството жалбоподател към Патентното ведомство.

От заключението на приетата и неоспорена от страните съдебно-маркова експертиза с поставена от процесуалния представител на жалбоподателя задача дали услугата „предлагане на стоки на трети лица“ попада в обхвата на някоя от услугите, за които е регистрирана процесната марка с рег. № 984215, се установява че ако терминът „предлагане на стоки на трети лица“ е използван от жалбоподателя в искането за вписване на лицензия по спорното производство в смисъл на „промоционално представяне“ или на „промотиране“, „демонстриране“, „насърчаване на продажбите“, то това е следвало да бъде по-ясно изразено в превода на български език и ако това беше така, може да се приеме, че този вид услуга попада в обхвата на услугите от клас 35, за които е регистрирана процесната марка, като преводът на български език на услугата „sales promotion for others“ следва да бъде посочен като „насърчаване на продажбите за трети лица“.

При така установените факти съдът намира следното от правна страна :

Жалбоподателят не оспорва компетентността на органа, но в резултат на задължението на съда да не се ограничава само с обсъждане на основанията, посочени от оспорващия, а да провери законосъобразността на акта на всички основания, посочени в чл. 146 от АПК съдът следва да отбележи, че атакуваното Решение е издадено от материално компетентен орган (чл. 31, ал. 3 от ЗМГО) - председателя на Патентно ведомство.

Решението е издадено в предвидената от закона форма, като съдържа необходимите реквизити - наименование на органа, наименование на акта, адресат на акта, правни и фактически основания за издаването му, разпоредителна част, дата на издаване и подпис, указания относно срока и реда за обжалване.

При издаване на обжалвания административен акт не са допуснати съществени нарушения на процесуалния закон, които да са самостоятелни основания за отмяна.

В съответствие с чл. 5, ал. 1 ЗМГО, Държавният регистър на марките се води и поддържа от Патентното ведомство. Производството по вписване в Държавния регистър на марките е охранително-регистърно производство, което започва по искане на заинтересованите лица, първоначална проверка на искането, проверка по същество и решение за извършване на вписването, респ. - отказ, ако са налице предпоставките за това. В съответствие с чл. 84, ал. 3 ЗМГО, отказите за вписване в държавните регистри могат да се обжалват по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок от съобщаването.

Съгласно чл. 21, ал. 1 ЗМГО, правото върху марка може да се прехвърля независимо от прехвърлянето на търговското предприятие за всички или за част от стоките или услугите, за които е регистрирана, като ал. 3 от същата разпоредба предвижда, че прехвърлянето се вписва в Държавния регистър на марките по искане на една от страните, към което се прилагат доказателства за прехвърлянето и за платена държавна такса.

За да постанови обжалваното решение, Председателят на Патентното ведомство на Р България е приел, че лицензията не може да бъде вписана по отношение на услугата „предлагане на стоки на трети лица“, тъй като международната марка няма обхват на закрила по отношение на тази услуга.

Този извод на административния орган, с който е отказано поисканото вписване, настоящият съдебен състав намира за правилен и законосъобразен, като

съображенията му за това са следните :

Видно от текста на чл.1.1 от договора между П. „Л.“ и „Лукойл България“ ЕООД от 03.08.2016 г., че лицензодателят П. „Л.“ е предоставил на лицензополучателя „Лукойл България“ ЕООД срещу възмездно възнаграждение правото за ползване за част от услугите по клас 35, като конкретно по отношение на правата върху услугите за които е заявен отказ в руската версия на договора е употребен изразът „продвижение товаров третим лицам“, което в превод на български е означено в договора като „предлагане на стоки на трети лица“. Съгласно чл. 8.2 от договора страните изрично са предвидили, че в случай на някакви различия между руската и българската версии на договора руската версия ще има преимуществена сила, следователно в конкретния случай при разясняване на въпроса точни какви права и в какъв обем те са прехвърлени водеща ще бъде руската версия на договора, при която спор между страните няма, че се превежда в смисъл на „промотиране“.

Видно е от заключението на вещото лице, че съгласно обяснителните бележки към клас 35 на Ницката класификация в този клас се обхващат главно услуги, включващи управление на търговски сделки, експлоатация, организация и администриране на търговско или промишлено предприятие, както и рекламни, маркетингови и промоционални услуги, като за целите на класификацията на продажбата на стоки не се счита за услуга. За такива за нуждите на този клас следва да се считат единствено групирането на стоки(без транспортирането им) за сметка на трети лица, с цел да се позволи на потребителя да ги види или да ги купи по удобен за него начин; такива услуги могат да се предоставят от магазини за продажба на дребно, на едро, чрез монетни автомати, чрез каталози по пощата или чрез електронни медии, като например уебсайтове или телевизионни програми(телешопинг).

Следователно конкретно заявената услуга „предлагане на стоки на трети лица“ не може да се счита да е приемлива за регистрация на марки и в този смисъл са изводите на вещото лице, чието заключение съдът го кредитира изцяло като обективно и професионално изготвено. В процесния случай използваният термин при регистрация на английски език „sales promotion for others“, за който марката е регистрирана, е класирана в клас 35 като вид рекламна, маркетингова и промоционална услуга“ и съответства на израза употребен в руската версия на договора „продвижение“ съответстващ най-точно в смислово значение на българския израз „промотиране“. Същевременно, както се посочи по-горе, съгласно изричните обяснителни бележки към клас 35 на Ницката класификация, самата дейност по продажба на стоки не се счита за услуга и не може да има регистрация на марка за така формулираната услуга. В клас 35 попадат само съпътстващи услуги към дейността по продажба, а именно - рекламни, промоционални, услуги по административно обработване на поръчки, услуги за събирането и представянето по удобен начин на едно място на различни стоки до крайния потребител, като в този смисъл са и изводите в заключението на вещото лице.

В този ред на мисли настоящият съдебен състав намира, че ако действително, както се твърди в жалбата, терминът „предлагане на стоки на трети лица“ е използван от жалбоподателя в искането за вписване на лицензия в хода на административното производство в смисъл на „промоционално представяне“ или „промотиране“, „демонстриране“, „насърчаване на продажбите“, съответстващи най-близо до употребения в договора руски израз „продвижение“, то това е следвало да бъде по-ясно изразено в превода на български език и едва тогава ще може да се приеме, че

този вид услуга ще попада в обхвата на услугите от клас 35, за които е регистрирана процесната марка, като преводът на български език ясно следва да сочи, че се касае до „насърчаване на продажбите на трети лица“, която услуга попада в списъка на услуги на Ницката класификация в клас 35 и която съответства на термина „продвижение“, използван в руската версия на договора. Да се приеме обратното, чрез използването на по-широк термин като „предлагане“ на български език, означава да се внесе неяснота относно характера на предлаганата услуга и неоснователно да се разшири смисъла на използвания при регистрацията на марката термин „sales promotion“ („насърчаване на продажбите“), което от своя страна може да доведе до увеличаване обхвата на закрила и предоставяне на лицензия за по-широк кръг от услуги, за които марката не притежава регистрация и в крайна сметка до резултат заблуда на потребителите и контрагентите.

Горните съображения водят до извод за законосъобразност на оспорения отказ на Председателя на Патентното ведомство да впише в държавния регистър на марките на изключителна лицензия с право на предоставяне на сублицензия с рег. № 984215, Lisoil, фигуративна, с лицензополучател „Лукойл България“ ЕООД за следната услуга от клас 35 на МКСУ- „предлагане на стоки на трети лица“, по искане с вх.№ ВГ/1/2008/84719-4/08.04.2022 г., поради което и жалбата следва да бъде отхвърлена.

С оглед изхода на делото и на основание чл. 143, ал. 3 АПК ответникът има право на разноски размер на 100 лева за юрисконсултско възнаграждение, които следва да се заплатят от „Лукойл България“ ЕООД.

По изложените съображения и на основание и на основание чл. 172, ал. 2, АПК, съдът

## Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Лукойл България“ ЕООД, подадена чрез процесуалния му представител адв. А. В., срещу Решение на Председателя на Патентното ведомство на Р България, постановено на 18.07.2022 г., в частта му, с която се отказва вписване в държавния регистър на марките на изключителна лицензия с право на предоставяне на сублицензия с рег. № 984215, Lisoil, фигуративна, с лицензополучател „Лукойл България“ ЕООД за следната услуга от клас 35 на МКСУ- „предлагане на стоки на трети лица“, по искане с вх.№ ВГ/1/2008/84719-4/08.04.2022 г., като неоснователна.

ОСЪЖДА „Лукойл България“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление [населено място], [улица] да заплати на Патентното ведомство на Р България сумата в размер на 100 лева, представляваща направени по делото разноски.

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

СЪДИЯ :