

# РЕШЕНИЕ

№ 231

гр. София, 13.01.2023 г.

## В ИМЕТО НА НАРОДА

**АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 22 състав,**  
в публично заседание на 16.12.2022 г. в следния състав:

**СЪДИЯ: Десислава Корнезова**

при участието на секретаря Илияна Тодорова, като разгледа дело номер **8203** 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 – чл.178 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

Образувано е по жалба на „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД, представлявано от А. И. Матюхов, срещу решение от 08.07.2022г. на председателя на Патентно ведомство на Република България /ПВ/, в частта, в която се отказва вписване в Държавния регистър на марките на ПВ изключителна лицензия за използване на международна марка с рег. № 681461, LUK – комбинирана, с лицензополучател „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД за услугата от клас 37 на Международния класификатор на стоките и услугите /МКСУ/ – „бензиностанции“.

В жалбата са изложени съображения за незаконосъобразност на акта. Посочва се, че в обжалваното решение е отказано вписване на лицензията по отношение на услугата „бензиностанции“ от клас 37 МКСУ с аргумента, че международната марка с рег. № 681461, LUK, комбинирана, няма обхват на закрила по отношение на услугата „бензиностанции“, който според жалбоподателя е неверен. Твърди 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 Ницката класификация на стоките и услугите на сайта на ПВ, неточно според жалбоподателя са преведени на български език като „сервизи за автомобили“. Излагат се аргументи, че в английския вариант на услугата от клас 37, „vehicle service station“, като синоними в О. онлайн речник са посочени „gas station“ и „petrol station“,

а дефиницията ѝ е: “a place on the side of a road where you take your car to buy petrol, oil, etc.” /“място край пътя, където можеш да отидеш с колата си да купиш гориво, масло и др.”; дефиницията в К. речник е „a place where fuel is sold for road vehicles, often with small shop“/„мястото, където се продава гориво за пътни превозни средства, често с малък магазин“/. Посочва, че на френски език първата услуга от клас 37 („station service“), както е записана и в списъка на стоки и услуги по МКСУ на сайта на Световната организация по интелектуална собственост /СОИС/, и в удостоверението за регистрация на марката, терминът еднозначно се превеждал като „бензиностанция“. Излага се още, че според обяснителните бележки на СОИС към Ницката класификация в списъка с услуги от клас 37 към „vehicle service station“ е добавено пояснение в скоби – „refuelling and maintenance“ (презареждане и поддръжка), на френската версия към „station – service“ също има пояснение в скоби „remplissage en carburant et entretien“ (пълнене с гориво), откъдето следвал извод за неправилност на мотивите в административния акт, че международната марка не е регистрирана за услугата „бензиностанции“ предвид обстоятелството, че английският и френският език са двата официални езика на Ницката спогодба.

Като допълнителен аргумент в подкрепа на изложеното се посочва, че в целия списък на услуги от Ницката класификация липсва думата „бензиностанция“, както и описателното „зареждане на автомобили/превозни средства с гориво“, или друг синоним или дума/словосъчетание с по-общ смисъл, който да включва това понятие. Излага, че услугата № 370083 от клас 37 от МКСУ е единствената възможност за българския заявител, който желае да регистрира търговска марка със закрила за услугата бензиностанции и зареждане на превозни средства с гориво и е ноторно известно, че редица търговци, предоставящи тези услуги, са регистрирали търговски марки и ползват закрила за тях. Направен е извод, че ако се приемат за правилни мотивите и решението на административния орган за стесняване на международния превод и позовавайки се само на българския, постановявайки отказ за регистрация на лицензия на международната марка с рег. № 681461, LUK – комбинирана, то Патентно ведомство би лишило търсещия закрила субект от права, предоставени му от международноправен акт.

Обосновава се, че изводът на органа, че следва да е налице идентичност на стоките и услугите, е немотивиран и неправилен, тъй като направеното препращане е към процедурата за регистрация на търговска марка, а не за вписване на договор за лицензия. Това понятие не било относимо към процедурата по вписване на лицензионен договор, в която следвало да се провери единствено дали закрилата е налице, дали услугите са покрити от марката, като нямало законово изискване при тази преценка да е налице идентичност, а известно сходство. Допълва, че в Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017г. се говори за идентичност само в процедурата по регистрация на марка, но не и лицензия. В потвърждение в указанията за вписване на лицензионни договори по отношение на марки в Европейския регламент по прилагане на Регламента в т. 2.6.3 се посочвало, че се прави преценка дали „стоките и услугите са прецизно групирани и дали всъщност са покрити от марката“. Въз основа на изложените доводи се твърди незаконосъобразност на извода в обжалвания акт, че международната марка с рег. № 681461, LUK – комбинирана, няма обхват на закрила по отношение на услугата „бензиностанции“.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно уведомен, чрез процесуалния си

представител юрк. А. С., поддържа изложеното в жалбата. Представени са и писмени бележки, с които се обобщават аргументите, изложени в жалбата, които се потвърждавали и от заключението на приетата съдебно –маркова експертиза. Претендира присъждане на направените в процеса разноси.

Ответникът – председател на Патентно ведомство, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител юрк. С. Б., в съдебно заседание моли жалбата да бъде оставена без уважение. Посочва, че вещото лице няма завършено висше образование със специалност „Лингвистика“ или „Филология“, т.е. неговото мнение по отношение на превода на „vehicle service station“ следва да не бъде прието за абсолютна истина. Сочи, че действително има обобщени категории, но административният орган следвало тясно да тълкува стоките и услугите от МКСУ. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение и прави възражение за прекомерност на „адвокатския хонорар“.

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

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

Производството пред Патентно ведомство е образувано по искане с вх. № ВГ/1/1997/36025-3/08.04.2022 г., подадено от жалбоподателя „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД, за вписване на изключителна лицензия с право на предоставяне на сублицензия върху международна марка рег. № 681461, LUK - комбинирана, за клас 4: „горива (бензин за двигатели); газове и дестилати, които не са включени в други класове; нефт (включително преработен); клас 35: „услуги за съдействие в пласмента на стоки (за трети лица); клас 37: „бензиностанции; сервиз, техническо обслужване, автомивка на транспортни средства“; клас 39: „съхранение на стоки“; клас 42: „кафе; контрол и сертификация на качеството на материалите и горивата получени от нефт и природен газ“ от МКСУ /л. 129-130/.

С уведомление от 09.05.2022 г. на ПВ /л. 128/ е указано на искателя в седемдневен срок да вземе становище във връзка с обстоятелството, че при разглеждане на заявлението за вписване на лицензия на международната марка, ПВ е констатирало, че марка не е регистрирана за услугата „бензиностанции“, поради което лицензията не може да бъде вписана по отношение на тази услуга.

С второ уведомление от 20.05.2022г. /л. 87/ 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 „сервизи за автомобили (презареждане и поддръжка)“, което не е идентично с бензиностанция. За да бъде вписана лицензията, следвало да е налице пълна идентичност между стоките/услугите, а не само известно сходство. Вписването на такава лицензия от ПВ през 2016 г. било неотнормено, тъй като двете производства са самостоятелни.

С трето писмо от 07.06.2022г. /л.84-85/ жалбоподателят е уведомен, че поради неотстраняване на констатираните нередовности, искането му в частта за вписване по отношение на услугите „бензиностанции“ ще бъде отхвърлено.

На 16.05.2022 г. е депозирано възражение от жалбоподателя /л. 88 - 89/, в което се посочва, че от обяснителни бележки към клас 37 от Ницката класификация, представени на портала на СОИС, се виждало, че към термина „vehicle service station“

(услуга № 370083) е добавено уточнението - „refuelling and maintenance“, откъдето следвало, че услугата по зареждане на превозни средства (refuelling) се включва в обхвата на услугата „станция по обслужване на превозни средства“ (vehicle service station). Затова с договор за франчайз от 03.08.2016г., между П. „Л.“ и „Лукойл България“ ЕООД е прехвърлено на „Лукойл България“ ЕООД правото за използване на международна марка с рег. № 681461 за част от услугите от клас 37, а именно „бензиностанции, сервиз, техническо обслужване, автомивка на транспортни средства“. Под „бензиностанция“ се имало предвид услугата по зареждане на превозни средства, която видно от Ницката класификация, се включва в обхвата на по-широката услуга „станция по обслужване на превозни средства“ („vehicle service station“), международната регистрация за която без всякакво съмнение е налице.

С решение от 08.07.2022г. /л.16-17/ председателят на Патентно ведомство е оставил без уважение искането, подадено на основание чл.24, ал.5 ЗМГО за вписване на изключителна лицензия върху посочената марка с рег. № 681461, LUK, комбинирана за услугата от клас 37 МКСУ „бензиностанции“, за останалите, посочени в искането услуги от класове 4, 35, 37, 39, 42 , е извършено вписване на договора за лицензия със срок на действие до 31.12.2026г. Решението е получено на 09.08.2022 г. от жалбоподателя /л. 79/, а жалбата е депозирана чрез ПВ до АССГ на 23.08.2022 г., видно от поставеното върху пощенския плик пощенско клеймо /л. 78/.

По делото е изслушана и приета съдебно-маркова експертиза, изготвена от вещо лице В. В. Ш.. Въпреки възражението на юрк. С. Б., че вещото лице няма завършено образование в областта на лингвистика или филология, съдът кредитира изцяло депозираното заключение, като компетентно и обективно изготвено, неоспорено от страните и съответстващо на представените по делото писмени доказателства, сред които и преводи от френски и английски език от заклетни преводачи и не на последно място, предвид обстоятелството, че експертът е вписан като патентен представител и като такъв е квалифициран да прави проучвания и изготвя анализи и на чужди езици.

При формиране на заключението на вещото лице е направен анализ по речникови определения на понятието „бензиностанция“ (услуга, посочена в искането за вписване на лицензията на международната марка с рег. № 681461, LUK, комбинирана), израза на френски език „stations service“ (услуга от клас 37 от МКСУ, 7 редакция, и услуга, за която международната марка се ползва със закрила), както и на израза на английски език „vehicle service stations“ (услуга, за която се ползва със закрила марката и се съдържа като услуга от клас 37 от МКСУ, 7 редакция). Констатирано е, че актуалното денотативно значение на думата „бензиностанция“ е станция, на която се предлага за продажба гориво, смазочни материали, автокозметика и принадлежности, други стоки и услуги необходими при функционирането на сухопътни превозни средства (автомобили и бензиностанции) и предвид услугите, които могат да се предлагат в днешно време на територията ѝ, като крайпътни заведения, магазин за сувенири, автомивка, помпане на гуми, сервиз и др. подобни, се извежда обобщението за комплекс за цялостна поддръжка, ремонт и зареждане на сухопътни превозни средства.

Международна марка с базов рег. № RU 141747/17.05.1996г. на Руската федерация, LUK – комбинирана, е заявена за международна регистрация на френски език и регистрирана под рег. № IR 681461/1997г., за редица услуги, сред които и услугите от клас 37 МКСУ. Седма редакция на класификатора на френски език включва услугата: „Stations-service“ (в машинен превод: „Бензиностанции“). Според анализа на вещото

лице, с този термин в буквален превод „станции/пунктове за обслужване“ се назовава място, което „предоставя възможности“ или е в услуга на шофьорите да поддържат превозните си средства работоспособни, като намира приложение и уточнението направено по-горе за бензиностанцията. Наложено е по-точно значение на израза, като във френския речник и енциклопедия Larousse е дадено тълкуванието: „P. offrant aux automobilistes et aux motocyclistes toutes les ressources en carburants, lubrifiants, ingrédients et accessoires nécessaires au bon fonctionnement de leur véhicule“ в (машинен) превод на български език - „Станция, предлагаща на шофьорите и мотоциклетистите всички ресурси в горива, смазочни материали, съставки и аксесоари, необходими за правилното функциониране на тяхното превозно средство“, т.е. буквално определение за бензиностанция. В двуезичното издание на френски и английски език на Larousse, френският израз “stations-service” е преведен на английски език като „petrol station” (букв. „бензиностанция“) или “gas station” („газ станция“). Въз основа на направените анализи на речниковите значения на понятието бензиностанция на български език и френското понятие „stations-service”, е изведено, че денотативно френският израз „stations-service” („бензиностанции“) е обобщаващ на по-ниско таксономично ниво и освен „зареждане на пътни превозни средства с гориво“ включва възможност и за други услуги, като магазини за продажби на дребно, ресторантьорство и други, предвид съвременната практика по изграждане на комплекс от търговски обекти към бензиностанциите. Направено е уточнението, че двата термина се включват един в друг, т.е. налице е йерархична зависимост, което е различно от сходството между стоки и услуги.

Като първо значение на израза „vehicle service stations“ в английския тълковен речник C. dictionary на британски английски е посочено „място, което доставя гориво, масло и т.н. за моторни превозни средства и често извършва ремонти, обслужване и т.н.“, т.е. бензиностанция, а като второ значение - „място, което ремонтира и понякога доставя механично или електрическо оборудване” или т.н. сервиз. В американския английски е дадено като първо тълкувание „място, предоставящо поддръжка, части, консумативи и др. за механично или електрическо оборудване”, а второто като „място, предоставящо такава услуга и продаващо бензин, масло и др. за моторни превозни средства“. Денотативното значение на израза на английски език “vehicle service station” - „места/пунктове/станции за обслужване на превозни средства“ (машинен превод), е дефинирано от вещото лице като пункт или станция, която предоставя възможности или услуга на шофьорите на превозни средства да поддържат превозните си средства работоспособни. Бензиностанцията може да се дефинира като място, на което се „обслужват“ автомобилите, като се зареждат с гориво, сменя се масло и др. дребни консумативи (крушки, филтри и др.). Направеното е заключение, че денотативно изразът „V. service stations” на английски език е обобщаващ, а не сходен и включва различни видове услуги, в т.ч. и по зареждане на превозни средства с гориво, (т.е. услугите на бензиностанции), както и услуги по ремонт и поддръжка, (т.е. сервизи), в зависимост от организацията на терена.

Направено е уточнението, че в актуалната при издаване на административния акт 11 редакция на МКСУ, в списъка на услугите в клас 37 МКСУ няма точно понятие „бензиностанции”, единствената позиция, която има връзка с услугата по зареждане с гориво е [370083] V. service stations [refuelling and maintenance] - англ., а на френски - [370083] Stations-service [remplissage en carburant et entretien].

Въз основа на констатациите на вещото лице, че винаги терминът „Stations-service“ (фр.) е означавал „бензиностанции“ (денотат); винаги терминът „vehicle service station“ в 7 редакции на МКСУ е имал поне едно значение на „станция/място за зареждане на превозни средства с гориво“; че българският превод не е официален превод на класификацията, признат от СОИС и че в този превод има явни несъответствия спрямо официалния, то термин, който е със значение на или описва услуги, които се предлагат от бензиностанции, е бил първоначално заявен и регистриран в списъка на услугите на процесната международна марка с рег. № IR 681461 LUK– комбинирана и е включен в 11 редакция на МКСУ.

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

Жалбата е процесуално допустима, защото е депозирана срещу акт, подлежащ на съдебен контрол, от активно легитимирано лице, в законоустановения 14-дневен срок, считано от 09.08.2022г.

Разгледана по същество, тя е ОСНОВАТЕЛНА.

След като извърши дължимата на основание чл.168, ал.1 АПК проверка за законосъобразност на акта в оспорената му част, освен на основанията, сочени от „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД, и на всички основания по чл.146 АПК, съдът приема следното:

На първо място, решение от 08.07.2022г. на председателя на Патентно ведомство на Република България е издадено от компетентен административен орган и в пределите на неговите правомощия съгласно чл. 31, ал.3 ЗМГО, във вр. чл.7, ал.1, т.6 във вр. с чл.6, т.9 от Устройствения правилник на Патентното ведомство на Република България. Не е налице отменителното основание по чл.168, ал.1 във връзка чл.146, т.1 АПК.

*На второ място*, оспореният акт е издаден в писмена форма, но не съдържа нормативно установените в чл.59, ал.2 от АПК реквизити. Не са посочени обективно и пълно фактическите основания за неговото постановяване. Установява се порок във формата по см. на чл. 146, т. 2 от АПК, който обуславя отмяна на акта /Постановление № 4/1976г. на Пленума на ВС и ТР № 4/22.04.2004г. по дело № ТР-4/2002г. ОСС на ВАС; Тълкувателно решение № 16/31.03.1975г. на Общото събрание на гражданската колегия на Върховния съд/.

Съгласно разпоредбата на чл. 59, ал. 2, т. 4, т.5 АПК когато административният акт се издава в писмена форма, в същия следва да бъдат изложени фактическите основания за неговото постановяване, подведени под релевантната по време, място и лица правна норма /чл. 142 във връзка с чл. 7 АПК/, като ясно и недвусмислено бъде обективирана волята на административния орган в разпоредителната част, с която се определят правата или задълженията, начинът и срокът за изпълнението на акта. Тези елементи от съдържанието на административния акт са изчерпателно изброени, задължителни са, поради което и разширително

тълкуване на нормите на чл. 59, ал. 2, т. 4, т. 5 АПК е недопустимо. Изискването за мотивиране на акта означава той да съдържа съвсем конкретни съображения за неговото издаване, които освен това да бъдат и напълно относими към приложимата материално-правна норма. В този смисъл липсата на мотиви препятства съдебния контрол, който се изразява в преценка за материалната законосъобразност на акта и постановен ли е същият в съответствие с целите на закона /чл. 146, т. 4-5 АПК/.

Неизлагането на мотиви, дори и когато административният орган е овластен да реши въпроса по свободна преценка, е основание за отмяната на акта. Необходимостта от мотивиране на административните актове обезпечава правилно упражняване на съдебния контрол за законосъобразност и осигурява възможност на страните за защита. Ето защо, пълната липса на мотиви винаги е съществен порок и води до отмяна съгласно чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 2 АПК.

*На трето място*, издаването на акта следва да бъде разгледано в съответствие с правилата за провеждане на процедурата пред административния орган, доколкото същественото им нарушаване води до ограничаване правото на защита и правото на участие в административния процес /широк смисъл/, съответно до отмяна на акта /чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146, т. 3 от АПК/.

В административното производство е осигурено правото на участие на жалбоподателя, същият е уведомен по реда на чл.31, ал.2 ЗМГО за установени нередовности на неговото искане, като му е предоставена възможност същите да бъдат коригирани. Жалбоподателят се е възползвал от правото си да депозира възражение, в което е развил своите съображения. Ето защо, не е нарушено и накърнено правото на защита на жалбоподателя в хода на производството, като е било обезпечено активното му участие в него.

*На четвърто място*, спорът между страните по делото се свежда до приложението на нормите на материалния закон- чл.146, т.4 от АПК.

Съгласно чл.24 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.

Производството по вписване на горните обстоятелства в Държавния регистър към Патентно ведомство е охранително-регистърно. Започва по искане на заинтересованото лице, извършва се проверка от административния орган, при необходимост се дава възможност на заявителя да отстрани констатираните нередовности, след което се взема решение за вписване на исканото обстоятелство, респективно - за отказ. Вписването има оповестително и доказателствено действие, т.е. декларативно действие, но не и конститутивно такова, тъй като не обуславя възникването на правото за използване на марката от страна на лицензополучателя за всички или част от стоките и услугите, за които е регистрирана.

От анализа на цитираните разпоредби следва извод, че за да бъде вписан в Държавния регистър на Патентно ведомство лицензионен договор, следва: 1.) да има отправено искане от някоя от страните по лицензионния договор; 2.) ако искането е подписано само от лицензополучателя, следва да е приложено извлечение от договора, което съдържа идентификационните данни на лицензодателя и лицензополучателя, данни за марката и регистровия ѝ номер, срока на договора и да е скрепено с подписите и печатите на страните.

В конкретния случай производството е иницирано от „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД с искане с вх. № ВГ/І/1997/36025-3/08.04.2022г. за вписване на изключителна лицензия за марка с рег. № 681461 LUK, с обхват цялата територия на Република България, със срок до 31.12.2026г. Лицензодател е публично акционерно общество „Нефтяная компания Л.“ (П. „Л.“), [населено място], Р. федерация, лицензополучател „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД за определени стоки и услуги, сред които услугите от клас 37 от МКСУ „бензиностанции; сервиз, техническо обслужване, автомивка на транспортни средства“. Приложени са допълнително споразумение от 30.12.2021г., с което е удължен до 31.12.2026г. срокът на договор за използване на комплекс изключителни права (франчайз) № 1610391/03.08.2016г., пълномощни и документ за платена такса. Във връзка с дадените указания за отстраняване на



нередовности е представен и договорът за франчайз от 2016г., с който е учредена лицензията. Може да се направи извод, че се изпълнени формалните основания за разглеждане на искането и вписване на лицензия по отношение на марката.

Председателят на Патентно ведомство е отказал вписване на лицензията за услугата от клас 37 „бензиностанции“ с мотивите, изложени в уведомлението до жалбоподателя по чл.31, ал.2 ЗМГО, че международната марка няма обхват на закрила за услугата „бензиностанции“, както и че услугата „vehicle service station [refuelling and maintenance]“, за която е регистрирана марката, представлява „сервиси за автомобили, презареждане и поддръжка“, което обаче не е идентично на „бензиностанция“, а за да се извърши вписване е нужно да е налице идентичност, а не само известно сходство. Направено е и уточнението, че вписването на лицензия за услугата „бензиностанции“ през 2016г. не е относимо, тъй като представлява самостоятелно производство.

Видно от представените по делото удостоверения на Патентно ведомство от 10.09.2008г., 12.12.2011г. и 06.12.2016г. в Държавния регистър на марките са извършени три вписвания на договори за лицензия на международната марка с рег. № 681461, LUK – комбинирана, с които е предоставена закрила и за услугата от клас 37 на МКСУ - „бензиностанции“. Последното вписване от 01.12.2016г. е по отношение на договора за използване на комплекс изключителни права № 1610391/03.08.2016г., чието вписване (ведно със споразумението за удължаване на срока му) е отказано с оспорваното решение. Ответникът нееднократно е прилагал материалния закон при идентични фактически обстоятелства по един и същи начин и издаване на административен акт в противоречие с тази негова практика без излагане на конкретни мотиви за това не допринася за правната сигурност и последователност в административното производство. Действително касае се за отделни административни производства, в които ответникът самостоятелно следва да прецени налице ли са условията за извършване на вписването, но е допуснато нарушение на принципите за яснота, последователност и предвидимост в действията на администрацията, като част от базисните общовалидни принципи на правната сигурност и оправданите правни очаквания.

Спорът в настоящото производство се свежда до въпроса дали международната марка с рег.№ 681461, LUK – комбинирана, се ползва със закрила за услугата „бензиностанции“, как се съотнася тя към услугата „vehicle service station [refuelling and maintenance]“ – дали е

налице идентичност или „известно сходство“ между двете услуги и, на последно място, как се определя кръгът на услугите, за които се ползва закрила при вписването на договора за лицензия – дали се търси идентичност, сходство между заявените услуги и тези МКСУ или са приложими други критерии и правила.

За да е основателно искането за вписване на лицензия със закрила за посочената услуга, следва, на първо място, международната марка да е регистрирана за тази услуга, наред с това в договора за лицензия да е учредено право да се използва марката за съответната услуга и услугата да подлежи на класифициране според актуалната редакция на МКСУ.

Както многократно е коментирано в практиката на СЕС (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) 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. От друга страна, както е посочило и вещото лице, подчинеността в Ницската класификация е таксономична йерархия и по-обобщеното понятие обхваща термина с по-тясно значение, т.е. като денотати (буквалното речниково определение).

На първо място, актуалното денотативно значение на думата „бензиностанция“ в експертното заключение, изведено при морфологичен анализ, анализ на определението на понятието, вкл. и значението му в търговски аспект, е станция, на която се предлага за продажба гориво, смазочни материали, автокозметика и принадлежности, други стоки и услуги необходими при функционирането на сухопътни превозни средства (автомобили и бензиностанции). Предвид услугите, които могат да се предлагат в днешно време на територията ѝ, като крайпътно заведение, магазин за сувенири, автомивка, помпане на гуми, сервиз и др. подобни, се извежда обобщението за комплекс за цялостна поддръжка, ремонт и зареждане на пътни превозни средства.

От своя страна, международната марка IR 681461 LUK – комбинирана, е регистрирана по правилата на Мадридската спогодба за международна регистрация на марките от 14 април 1891г., последно ревизиран в С. на 14

юли 1967г., (Мадридската спогодба), Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките (Протокола относно Мадридската спогодба) и Общия правилник за приложение на Мадридската спогодба за международна регистрация на марките. Съгласно чл.3, ал.2 на Протокола относно Мадридската спогодба, заявителят на международна марка трябва да посочи стоките и услугите, за които се иска правна закрила на марката, както и по възможност класа или съответните класове по утвърдената Международна класификация от Спогодбата от Н. за стоки и услуги, за които се регистрират марки. Ако заявителят не даде тези данни, Международното бюро извършва класиране на стоките и услугите в съответните класове от горепосочената Международна класификация. Даденото сведение за класовете от заявителя се подлага на контрол от Международното бюро, който се упражнява в сътрудничество с ведомството на страната на произхода, при разногласие между посоченото ведомство и Международното бюро решението на последното е определящо. Т.е в случая кръга стоки и услуги, за които се ползва със закрила международната марка, не съвпада задължително с кръга стоки и услуги от международната регистрация на марката. Анализът на стоките и услугите, за които международната марка се ползва със закрила, следва да се прави на база регистъра на СОИС, съответно удостоверенията за вписвания издадени от него. Класификацията се извършва по правилата на Ницката спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, приета на 15 юни 1957 г., ревизирана последно в Ж. на 13 май 1977 г. и изменена на 28 септември 1979 г., наричана по-нататък „Ницката спогодба“. Съгласно член 1 от тази спогодба страните, за които се прилага тази спогодба, образуват Специален съюз и приемат обща класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марки, наричана „Ницка класификация“. Тя включва списък на класовете, придружен при необходимост от обяснителни бележки и азбучен списък на стоките и услугите, с указание на класа, към който се отнася всяка конкретна стока или услуга. Съгласно чл.1, ал. 4 от Ницката спогодба класификацията, измененията и допълненията ѝ се публикуват на френски и английски език, като двата текста имат еднаква сила. Спогодбата е ратифицирана от Република България, като в чл.5, ал.2, т.9 от ЗМГО изрично е предвидено, че класификацията на стоките и услугите, за които се съдържат вписвания в Държавния регистър на марките в Република България, се прави съобразно МКСУ от Ницката спогодба.

Видно от представените по делото извлечение от регистъра на СОИС за

международна марка на английски език с превод на български от независим преводач, удостоверение за международна марка от регистъра на СОИС на френски език с превод на руски език и удостоверение за международна марка от регистъра на СОИС на френски език с частичен превод на български език от независим преводач, международната марка с рег. № 681461, LUK – комбинирана, (с базова регистрация от 17.05.1996г., регистров № 141747 на Руската федерация) се ползва с международна закрила за множество стоки и услуги, сред които и услугите от клас 37 от МКСУ. Тъй като заявката и международната регистрация са на френски език, услугите, за които е предоставена закрила, са посочени на френски език “Stations-service; assistance en cas de panne de véhicules (rйparation), entretien de véhicules, nettoyage de véhicules“. В 7 редакция на МКСУ, актуална към момента на заявяване на международната марка, клас 37 МКСУ услугата „Stations-service“ на френски език има своя еквивалент в английската версия като „vehicle service station“.

Проверка в онлайн версията на К. речник (С. dictionary), израза „V. service station“ (буквално „станция за обслужване на превозни средства“) няма посочена дефиниция, но речникът предлага дефиниция на съставните елементи на понятието - “vehicle” и “service station”. Думата “vehicle” е определена като „a machine, usually with wheels and an engine, used for transporting people or goods, especially on land“, в превод на български език дефиницията е ясна и не подлежи на интерпретации, буквално значи „машина, обикновено с колела и двигател, използвана за транспортиране на хора или стоки, особено по суша“, т.е. превозно средство. Понятието „service station“ има няколко дефиниции на английски език съгласно речника - “a place where fuel is sold for road vehicles, often with a small shop”, която не подлежи на интерпретация и буквално се превежда като „място, където се продава гориво за пътни превозни средства, често с малък магазин“, а като синоним на „service station“ е посочен „petrol station“ буквално „бензиностанция“. Като второ значение в британския английски език е посочено - “a place next to a motorway where you can buy petrol and food and go to the toilet”, (с машинен/буквален превод „място до магистрала, където можете да си купите бензин и храна и да отидете до тоалетната”); като второ значение на американски английски език – „a business that sells gas for vehicles and sometimes repairs them“ (в буквален и машинен превод „бизнес, който продава газ за превозни средства и понякога ги ремонтира“). Комбинацията на двата израза “vehicle” и „service station“ би имала смисъла на бензиностанция за превозни средства, т.е. бензиностанция, като допълнително значение може да

включва и сервиз.

При справката в О. речник също се предлагат дефиниция за “vehicle” и “service station” като самостоятелни понятия vehicle - „a thing that is used for transporting people or goods from one place to another, such as a car or lorry“ („нещо, което се използва за транспортиране на хора или стоки от едно място на друго, като кола или камион“ с машинен превод и в буквален превод, който не подлежи на интерпретиране), а “service station” е посочено като синоним на “filling station”, “gas station”, “petrol station” - т.е. бензиностанция или газстанция и описанието “a place at the side of a road where you take your car to buy petrol, oil, etc.” („място, от страни на пътя, където взимате колата си, за да купите бензин, масло и др.“ в буквален и машинен превод, който не подлежи на интерпретиране), като второ значение е посочено “an area and building next to a motorway where you can buy food and petrol, go to the toilet, etc.” („район и сграда до магистрала, където можете да си купите храна и бензин, да отидете до тоалетна и т.н.“). Дефинициите и синонимите, предоставени в двата утвърдени речника, използвани за изясняване на смисъла на понятието “V. service station” са непротиворечиви и се препокриват.

В експертното заключение, прието по делото, въз основа на обстояния преглед и анализ на речниковите значения на словосъчетанието „V. service station“ и понятието „бензиностанция“, е констатирано, че „V. service station“ включва възможност за различни други видове услуги, в т.ч. и услуги по зареждане на превозни средства с гориво, т.е. услугите на бензиностанции, както и услуги по ремонт и поддръжка, т.е. сервизи, в зависимост от организацията на терена. Поради пълното съвпадение на направените от вещото лице констатации и изложеното дотук, вкл. и представените по делото преводи на удостоверения и извлечения от регистъра на марките на СОИС, съдът ги кредитира в тяхната цялост, откъдето следва и изводът, че понятието „Vehicle service station” на английски език е със значение на български като „места/пунктове/станции за обслужване на превозни средства” и включва възможност за различни други видове услуги, в т.ч. и услуги по зареждане на превозни средства с гориво, т.е. услугите на бензиностанции, както и услуги по ремонт и поддръжка в зависимост от организацията на терена, поради което е обобщаващ, а не сходен по отношение на понятието „бензиностанции“.

От анализа в експертното заключение на речниковото значение на френския вариант на услугата „Vehicle service station” - „stations-service” със значение на български като „бензиностанции”, е направен изводът, че услугата е обобщаваща на по-ниско таксономично ниво и освен

„зареждане на пътни превозни средства с гориво" включва възможност и за други видове услуги, като магазини за продажби на дребно, ресторантьорство, крайпътни заведения, тоалетни, почистване на превозни средства и някои други в зависимост от организацията на парцела.

Тези изводи се потвърждават допълнително 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 зареждането с бензин, смяна на масло и други консумативи за превозни средства, които са услуги, предоставяни в бензиностанции, отговарят на това изискване да способстват за запазване на превозните средства в тяхното оригинално, основно състояние, без да се променят свойствата им.

В експертното заключение е извършен подробен анализ на базата данни на МКСУ в различните приложими редакции на английски и български език, както и обяснителните бележки към тях по отношение на услугите от клас 37 от МКСУ във връзка с услугата по зареждане с гориво. Направена е справка и в асистент-приложението TMclass, посредством което се установява приетата терминология по Хармонизираната база данни на термините, които се приемат без възражение от всички ведомства на ЕС, Б., И. и М.. Въз основа на проучването е изведена констатацията, че доколкото терминът „Stations-service" (фр.), който първоначално е бил заявен, винаги е означавал „бензиностанции" (денотат); винаги терминът „vehicle service stations" в 7-ма редакция на МКСУ е имал поне едно значение на „станция/място за зареждане на превозни средства с гориво". Всеки от изразите на френски и английски език е обобщаващ по отношение на термина „бензиностанция", като изрично е направено разграничението, че в случая не е налице сходство между термините, а включване на по-конкретен термин (с по –тясно значение) в друг по-обобщаващ, т.е. има йерархична таксономична структура (подчиненост) на понятията. Т.е термин, който е със значение на или описва услуги, които се предлагат от бензиностанции, е бил първоначално заявен и регистриран в списъка на услугите, за които се ползва със закрила процесната международна марка IR 681461 LUK - комбинирана.

От изложеното дотук може да се изведе обобщението, че международната марка с рег. № 681461, LUK – комбинирана, която се ползва със закрила за услугите „vehicle service stations" на английски език и „Stations-service"

на френски език от клас 37 от МКСУ, е регистрирана и за услугата „бензиностанции“. Като е обосновал отказ за вписване на лицензията с аргумента, че международната марка не е регистрирана за услуга „бензиностанции“, административният орган е приложил неправилно материалния закон.

Както е посочено 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. № 681461, LUK, комбинирана, за „услугите от клас 37 МКСУ „бензиностанции; сервиз, техническо обслужване, автомивка на транспортни средства“ и предвид извода по-горе, че международната марка се ползва със закрила и за услугата „бензиностанции“, то за „Лукойл България“ ЕООД е възникнало правото да иска вписване на договора за лицензия за тази услуга.

По отношение на изложения от административния орган мотив за отказа, че услугата „vehicle service station [refuelling and maintenance]“, за която е регистрирана марката, представлява „сервизи за автомобили [презареждане и поддръжка]“, което обаче не е идентично с бензиностанции. Органът не е конкретизирал според коя редакция на МКСУ е посочена услугата, на която се позовава. Международна марка с рег. № IR 681461 LUK – комбинирана, е регистрирана и се ползва със закрила за част от услугите от клас 37, сред които е и услугата „vehicle service stations“, но без уточнението в скоби „[refuelling and maintenance]“, справка в архива на редакциите на МКСУ, наличен на сайта на СОИС, показва, че такава услуга с базов № 370083 от клас 37 от МКСУ е налична във версията му на английски език, в 11-та редакцията, актуална през 2022г., при постановяване на процесното решение.

Съдържащите се в квадратни скоби думи и изрази на някои от основните услуги от МКСУ, имат за цел да пояснят и прецизират основния термин – стока или услуга. Анализът на настъпилите промени в класификацията на услугите в клас 37 от МКСУ в различните редакции показва, че услугите по зареждане и поддръжка на пътни превозни средства са обединени в последно приетата терминология. Първата промяна е в 8 редакция на МКСУ в услугите V0013 “V. service stations” и S0030 “S. stations (V.-)” са променени на “V. service stations [refuelling and maintenance]” и “S. stations (V.-) [refuelling and maintenance]”. По-късно в Обяснителните бележки към класа е добавено „services of maintenance for preserving an object in its original condition without changing any of its properties” (услуги по поддръжка за запазване на обект в първоначалното му състояние без промяна на свойствата му), а в 11 -та редакция е премахната и услугата

“S. stations (V. -) [refuelling and maintenance]”. Така единствената услуга в МКСУ, която съдържа в себе си и услугата по зареждане с гориво е “V. service stations [refuelling and maintenance]”. Предвид изложеното, както и това, че понятието “V. service stations” съдържа в себе си и услугата „бензиностанции“ (по изложените по-горе аргументи), може да се направи извод, че услугата “V. service stations [refuelling and maintenance]” е обобщаващо понятие по отношение на услугата „бензиностанции“.

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 съображение 3 на Директива (ЕС) 2015/2436 се посочва, че защитата на марките в държавите членки съществува редом с наличната на равнището на Съюза защита, осигурена чрез марките на Европейския съюз, които са единни по своя характер и валидни на цялата територия на Съюза, в съответствие с предвиденото в Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета. Съвместното съществуване и балансът на системите на марките на национално равнище и на равнището на Съюза представляват "крайъгълен камък" в подхода на Съюза към защитата на интелектуалната собственост. В своята практика Съдът на Европейския Съюз (СЕС) уточнява, че двете системи за закрила на марката - националната на държавите -членки, и европейската, макар и да са автономни, предмет на отделна регламентация и с различен териториален обхват, са твърде сходни и практиката на СЕС по Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз, респективно Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз, който го отменя и заменя, е относима и към националната правна система за защита на марката.

С оглед на това, практиката на СЕС относно марката на Съюза е относима и за идентичните разпоредби или понятия на директивата относно националните марки, когато става въпрос за идентични разпоредби и Съдът не е дал изрично самостоятелен смисъл на съответната разпоредба или понятие от директивите относно националните марки (Решение от 15 март 2012 г., A. Strigl, C- 90/11 и C-91/11, Решение № 11588 от 31.07.2019 г., постановено по адм. дело № 10297/2018 г. на ВАС, Решение № 13251 от 23.12.2021 г. по адм. дело № 6111/2021 г. на ВАС), че приложението на



националната правна уредба в сферата на марките следва да бъде съобразено със задължителните тълкувания на аналогичните по съдържание правила, обективирани в актовете на Съюза. Наред с практиката на СЕС, релевантни за определяне на съдържанието на понятията, транспонирани в националното право в изпълнение на Директива 2008/95, са и Указанията на Службата с оглед на член 157, § 4 от Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (Регламент (ЕС) 2017/1001).

Съгласно чл.26, §1 от Регламент (ЕС) 2017/1001, чл.20, §5 и 6 от регламента и правилата, приети съгласно него и чл.20, §8 Регламент (ЕС) 2017/1001 се прилагат *mutatis mutandis* по отношение на регистрацията на лицензия съгласно чл.25, §5 от регламента. Тоест препращането към правилата за регистрацията на търговска марка са ограничени до определени разпоредби и то при отчитане особеностите на лицензията. Ето защо не може да се приеме, че правилата за определяне на стоките и услугите, за които се регистрира търговска марка, намират автоматично приложение и при вписването на лицензия. Този извод може да се направи и по аргумент на противното от посочената по-горе съдебна практика. Както е посочено 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 по-горе анализ на услугата “V. service stations [refuelling and maintenance]” и услугата „бензиностанции“, както и от заключението на вещото лице, че термин, който е със значение или описва услуги, които се предлагат от бензиностанции, е бил както първоначално заявен и регистриран в списъка на услугите на процесната международна марка IR 681461 LUK - комбинирана, и понастоящем е включен в действащата 11-та редакция на МКСУ, може да се направи извод, че услугата „бензиностанции“ 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 процесния договор за лицензия с мотивите, 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 бензиностанция и за да бъде вписана лицензията, следва да е налице пълна идентичност между стоките/услугите, а не само известно сходство.

*В заключение*, съдът обосновава, че решението на председателя на Патентно ведомство е постановено в нарушение на материалноправните разпоредби на закона. Неправилна е преценката на ответника относно обхвата на международната марка по отношение на услугата „бензиностанции“, както и необходимостта от пълна идентичност на услугата и услугата “vehicle service station [refuelling and maintenance]” от клас 37 от МКСУ. Решението следва да бъде отменено, а преписката върната на ответния орган за постановяване нов акт, съобразно дадените по-горе указания.

С оглед изхода от спора, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, в полза на жалбоподателя, с оглед своевременно направеното изявление, следва да бъдат присъдени претендираните разноски, които представляват: 50.00 лв. заплатена държавна такса, 850.00 лв. хонорар за работа на вещото лице, и юрисконсултско възнаграждение. В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са били защитавани от юрисконсулт. Размерът на присъденото възнаграждение не може да надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от Закона за правната помощ /ЗПП/. Разпоредбата на чл. 37 от ЗПП препраща към Наредба за заплащането на правната помощ /НЗПП/, където в нормата на

чл. 24 е посочено, че по административни дела възнаграждението за една инстанция е от 100.00 лева до 240.00 лева. В случая с оглед извършените процесуални действия от юрк. А. С. и значителната правна сложност на казуса, дължимото юрисконсултско възнаграждение следва да бъде определено в максималния размер от 240.00 лева.

*Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал. 2, чл.173, ал.2 и чл.174 от АПК, Административен съд София-град, 22-и състав,*

## **Р Е Ш И:**

**ОТМЕНЯ** решение от 08.07.2022г. на председателя на Патентно ведомство на Република България, в частта, в която се отказва вписване в Държавния регистър на марките на ПВ изключителна лицензия за използване на международна марка с рег. № 681461, LUK – комбинирана, с лицензополучател „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД, за услугата от клас 37 на МКСУ – „бензиностанции“.

**ВРЪЩА** преписка по заявление вх. № BG/I/1997/36025-3/08.04.2022г., подадено от „ЛУКОЙЛ България“ ЕООД на председателя на Патентно ведомство на Република България, за ново произнасяне, 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 на Република България с адрес: [населено място], [улица] да заплати на „Л. България“ ЕООД, ЕИК[ЕИК], със седалище и адрес на управление: [населено място], район „В.“, [улица] сумата от 1 140.00 /хиляда сто и четиридесет/ лева на основание чл.143, ал.1 от АПК.

**РЕШЕНИЕТО** може да бъде обжалвано с касационна жалба в 14 - дневен срок от съобщаването му чрез Административен съд София - град пред Върховния административен съд на Република България.

**ПРЕПИС** от съдебния акт да се връчи на страните в процеса на основание чл.138 АПК.

**Съдия:**

