

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 18.07.2005, поданное компанией Ой Ларс Крогиус Аб, Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «KROGIUS» по свидетельству № 265104, при этом установлено следующее:

Оспариваемый товарный знак «KROGIUS» по заявке № 2003715209/50 с приоритетом 07.08.2003 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.03.2004 за № 265104 на имя ООО «Ларс Крогиус», Санкт-Петербург (далее - правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Оспариваемый комбинированный товарный знак включает словесный элемент «KROGIUS», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и расположенный слева от словесного изобразительный элемент, представляющий собой сложную графическую композицию в форме четырех горизонтально и вертикально ориентированных стрелообразных графических фигур, расположенных под прямым углом друг к другу. В центре изобразительного элемента расположены наложенные на горизонтально ориентированные стрелообразные фигуры окружности белого и синего цветов попеременно. Знак выполнен в белом и синем цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.07.2005 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака «KROGIUS» по свидетельству № 265104 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1 (с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ), введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый комбинированный знак обслуживания (далее – товарный знак) тождествен **части** фирменного наименования финской компании «Ой Ларс Крогиус Аб» (Oy Lars Krogius Ab), которая существовала ранее регистрации в Российской Федерации родственной ей компании ООО «Ларс Крогиус» (Санкт-Петербург), причем спектр услуг, предоставляемых компаниями, одинаков;

- оспариваемый товарный знак «KROGIUS» сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации знаками обслуживания (свидетельства №№ 255348[1], 258135[2]), принадлежащими лицу, подавшему возражение, в отношении **частично** однородных услуг, а именно, услуг, относящихся к перевозке, транспортировке, страхованию.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака «KROGIUS» по свидетельству № 265104 недействительной полностью.

К возражению приложены копии упомянутых регистраций [1] и [2].

Правообладатель был в установленном порядке ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором, выражая несогласие с доводами возражения, указал следующее.

- согласно Торговому реестру Финляндии, осуществляющему регистрацию юридических лиц в данной стране, 22 компании имеют в фирменном наименовании элемент «KROGIUS», кроме того, ряд компаний имели фирменное наименование с этим элементом, но в настоящее время так уже не называются;

- в частности, созданная более 100 лет назад компания, носящая в настоящее время название Руохолахден Хуолинта Ою (Ruoholahden

Houlinta Oy), в период с 11.03.1992 по 05.07.1998 именовалась Oy Lars Krogius Ab;

- компания Oy Lars Krogius Ab, созданная 09.06.1998 (регистрационный № 738.473), указанное наименование носит с 06.07.1998 по настоящее время, при этом материалами возражения не доказано, что данная компания ведет какую-либо деятельность на территории Российской Федерации, т.е. предоставляет услуги, однородные услугам оспариваемого знака;

- правообладатель не может согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что такие услуги, как перевозка, транспортировка, страхование, указанные в оспариваемой регистрации, однородны услугам по промышленному анализу и научным исследованиям, относящимся к перевозке, транспортировке и страхованию, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки №№255348[1], 258135[2], поскольку они имеют различное содержание, назначение и потребителя;

- ООО «Ларс Крогиус» (правообладатель оспариваемой регистрации) было создано по решению единственного учредителя – юридического лица по законодательству Финляндии – фирмы Oy Lars Krogius Group Ltd [11] и имеет право на фирменное наименование, включающее элемент «KROGIUS», с 31.07.1998;

- 12.02.1993 было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица АОЗТ «Крогиус», учрежденное юридическим лицом по законодательству Финляндии компанией Oy Lars Krogius Ab [14], при этом учредитель АОЗТ «Крогиус» более не учреждало в России никаких иных юридических лиц, кроме указанного, не основывало своих филиалов и представительств;

- правообладателю принадлежит товарный знак № 125673 «KROGIUS» (дата приоритета 19.07.1993), зарегистрированный в том числе в отношении услуг 39 класса МКТУ (перевозки), перешедший к нему

от первоначального владельца АОЗТ «Крогиус» на основании договора уступки.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие материалы:

- выписка из Торгового реестра Финляндии о регистрации юридического лица Oy Lars Krogius Ab, регистрационный № 738.473 на 8л.[3];

- выписка из Торгового реестра Финляндии о регистрации юридического лица Ruoholahden Huolinta Oy, регистрационный № 13.904 на 8л.[4];

- выписка из Торгового реестра Финляндии о регистрации девяти юридических лиц, имеющих в своем наименовании обозначение Krogius на 50л.[5];

- ответ Государственной регистрационной палаты Минюста РФ от 28.10.2005 на запрос об аккредитации филиалов и представительств иностранных компаний, в наименованиях которых имеются слова Крогиус или Ларс Крогиус на 1л.[6];

- запрос экспертизы от 04.12.2003 по заявке № 2003715209/50 на 2л.[7];

- ответ на запрос экспертизы от 17.12.2003 по заявке № 2003715209/50 на 2л.[8];

- решение о регистрации товарного знака на 5л.[9];

- Устав ООО «Ларс Крогиус», 1998, на 12л.[10];

- свидетельство МНС № 15 по Санкт-Петербургу, подтверждающее внесение записи о юридическом лице ООО «Ларс Крогиус», зарегистрированном Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербурга 31.07.1998 на 1л.[11];

- Устав ООО «Ларс Крогиус», 2005 на 13л.[12];

- Свидетельство комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга от 12.02.1993г., реестровый № АОЛ-3985 о регистрации АОЗТ «Крогиус» на 1л.[13];

- Решение о создании АОЗТ «Крогиус» от 04.02.1993 на 1л.[14];

- Лицензия АОЗТ «Крогиус» на предоставление услуг по агентскому обслуживанию судов серии ДМТ-1004 № 000183 на 1л.[15];

- Устав АОЗТ «Крогиус», на 8л.[16];

- заявление А.А. Головизнина на 2л.[17];

- договор уступки товарного знака № 125673 на 2л.[18];

- копия свидетельства № 125673 на 4л.[19];

Кроме того, в дополнение к указанным материалам правообладатель на заседание коллегии ППС представил список юридических лиц, в названии которых имеется слово «Krogius» из бюро патентов и регистраций Торгового реестра с переводом на 4л.[20], письма от Кари Луомакоски от 10.11.2005 на 2л.[21] и от 09.06.2006 на 1л.[22], заключение о коммерческой деятельности Харри Паркинена от 08.06.2006 на 3л.[23];

От лица, подавшего возражение, в дополнение к возражению от 18.07.2005 были представлены материалы по истории компании Оу Lars Krogius Ab – как одной из старейших компаний Финляндии в области транспортировки, а также документы, подтверждающие право на фирменное наименование, в том числе:

- Декларация для Торгового Реестра о регистрации в Магистрате г. Гельсингфорс компании Lars Krogius & Co (29.12.1896) с переводом на русский язык на 3л.[24];

- выписка из протокола внеочередного собрания акционеров компании Ruoholahden Huolinta Oy от 26.06.1998 с переводом на русский язык на 8л.[25];

- выписка из Торгового реестра Финляндии о регистрации юридического лица Оу Lars Krogius Ab, регистрационный № 738.473 на 7л.[26];

- выписка из Торгового Реестра Финляндии о регистрации юридического лица Ruoholahden Huolinta Oy, регистрационный № 13.904 на 3л.[27];
- рекламные материалы по истории компании Oy Lars Krogius Ab на 56л.[28];
- письмо Исполнительного директора В. Матвеева от 18.05.2006 на 2 л.[29];
- информация из Интернет о группе компаний Крогиус и копия соглашения капитана Андрея Волкуна и компании Oy Lars Krogius Ab от 27.01.2003 с переводом на 13л.[30];
- анализ однородности услуг 42 класса, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1] и [2], и услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, на 7л.[31];
- Акт передачи акционерного капитала АОЗТ «Ларс Крогиус» компании Ruoholahden Huolinta Oy от 01.07.1998 на 4л.[32].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 07.08.2003 поступления заявки № 2003715209/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт (14.4.2) Правил).

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров (услуг) учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. При этом принимаются во внимание их род (вид), назначение, условия реализации, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 265104 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «KROGIUS», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в форме четырех стрелообразных графических фигур, расположенных под прямым углом друг к другу, с наложенными на них окружностями. Изобразительный элемент расположен слева от словесного. Знак охраняется в белом и синем цветовом сочетании.

Противопоставленные товарные знаки [1] и [2] представляют собой соответственно словесное обозначение «KROGIUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительное обозначение, совпадающее с изобразительным элементом оспариваемого знака. Оба противопоставленных знака охраняются в черно-белом цветовом сочетании.

Поскольку оба противопоставленных знака входят в оспариваемый комбинированный знак как элементы, можно сделать вывод об их сходстве с оспариваемым комбинированным товарным знаком «KROGIUS».

В то же время анализ услуг, в отношении которых зарегистрированы знаки, не дает оснований для вывода об их однородности и возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности их одному производителю, поскольку услуги 42 класса МКТУ, относящиеся к научным исследованиям, в том числе к научным исследованиям, относящимся к перевозке, транспортировке и страхованию, принадлежат к иной видовой группе услуг, имеют назначение, условия реализации и круг потребителей иные, чем сами услуги по перевозке, транспортировке, относящиеся к 39 классу МКТУ, и страхованию, относящиеся к 36 классу МКТУ.

Следует указать, что услуги, связанные с научными исследованиями, предполагают разработку теоретических и практических аспектов, в дальнейшем используемых в указанных прикладных областях

деятельности. Исследования и оценки, относящиеся к области коммерческих операций, в том числе финансовые оценки, в частности исследования и оценки, относящиеся к страховым случаям в сфере морского транспорта (сюрвейерские услуги), к этому классу не относятся.

В отношении доводов возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

В силу того, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, он не может быть тождественным, т.е. обладать полным сходством со словесным фирменным наименованием Oy Lars Krogius Ab или его части. Вместе с тем, если проводить анализ только по одному словесному элементу знака «KROGIUS» и части фирменного наименования лица, подавшего возражение, то представляется возможным отметить следующее.

Согласно выписки из Торгового реестра Финляндии о регистрации юридического лица [3], компания Oy Lars Krogius Ab получила право на свое фирменное наименование 06.07.1998, т. е. ранее даты регистрации в качестве юридического лица правообладателя оспариваемого знака - ООО «Ларс Крогиус» 31.07.1998 [11].

Однако материалами возражения не доказано, что компания Oy Lars Krogius Ab вела какую-либо деятельность на территории Российской Федерации под своим фирменным наименованием после получения права на него, предоставляя услуги, однородные услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак.

Указанное подтверждено письмом Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Российской Федерации [6] от 28.10.2005 исх. № ЭР-641, согласно которому на территории Российской Федерации представительств или филиалов иностранных компаний, в наименовании которых имеются слова **Крогиус** или **Ларс Крогиус**, в Сводном государственном реестре аккредитованных

на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний и в Государственном реестре филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных на территории Российской Федерации, не значатся.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [28] относятся к деятельности другой компании, а именно, компании Ruoholahden Huolinta Oy, регистрационный № 13.904 [27], которая носила название, включающее слово Krogius (с 08.04.1987 по 10.03.1998 – Oy Krogius Shipping Ab, а с 11.03.1992 по 05.07.1998 - Oy Lars Krogius Ab), ранее даты регистрации в качестве юридического лица компании Oy Lars Krogius Ab (лица, подавшего возражение), при этом именно в этот период (12.02.1993) эта компания выступила учредителем АОЗТ «Крогиус» [13] – [16] для осуществления своей деятельности на территории Российской Федерации.

Следует также указать, что Общество с ограниченной ответственностью «Ларс Крогиус» (правообладатель оспариваемого знака) было создано по решению единственного учредителя – фирмы Lars Krogius Group Ltd - материнской компании концерна (решение правления от 29.06.1998) [3], [10], также с целью осуществления деятельности концерна на территории Российской Федерации. Материалы, приложенные к возражению, свидетельствуют об оказании услуг на территории Российской Федерации именно этими фирмами.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают мотивы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 и 3 статьи 7 Закона.

В Особом мнении лица, подавшего возражение, поступившем в Палату по патентным спорам 15.06.2006, представлен анализ услуг 36 класса МКТУ, в частности, «оценки финансовые (страхование), страхование, в том числе сюрвейерная деятельность», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуг 42 класса

«промышленный анализ и научные исследования, относящиеся к страхованию», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и сделан вывод об их однородности, поскольку, по мнению лица, его подавшего, эти услуги тождественны, т.е. «сюрвейерная деятельность в области страхования есть не что иное, как научные исследования в области страхования» («surveyor» - англ. «инспектор, исследователь, оценщик, эксперт»).

При этом указано, что сюрвейерская деятельность в области страхования означает проведение исследований для оценки рисков в случае наступления страхового случая.

Палата по патентным спорам не может согласиться с данными доводами, поскольку нет оснований полагать, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки имеют столь высокую степень сходства, что диапазон услуг, которые должны рассматриваться как однородные, дополнительно расширяется. Несмотря на вывод о сходстве знаков, они не могут рассматриваться как тождественные. Кроме того, как было указано в решении, услуги, включенные в 42 класс МКТУ, имеют назначение, условия реализации и круг потребителей иные, чем сами услуги по страхованию, включенные в 36 класс МКТУ, а исследования и оценки, относящиеся к страховым случаям в сфере морского транспорта (сюрвейерские услуги), к 42 классу МКТУ не относятся и представляют собой иной вид услуг.

Прилагаемая к Особому мнению распечатка веб-сайта относится к деятельности правообладателя (www.krogius.ru/e_survey.html) и описывает услуги, которые он оказывает, в том числе и услуги, относящиеся к различным классам МКТУ, при этом нет оснований полагать, что возможно смешение в хозяйственном обороте оспариваемого и противопоставленных знаков и, тем самым, возникновение у потребителя представления о принадлежности сравниваемых услуг одному производителю.

В отношении доводов, изложенных в Особом мнении, относящихся к воспроизведению фирменного наименования «KROGIUS», следует указать, что, они повторяют мотивы, изложенные в возражении и дополнительных материалах, приложенных к нему, проанализированные при подготовке решения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 18.07.2005 и
оставить в силе действие правовой охраны товарного знака
«KROGIUS» по свидетельству № 265104.**