

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление от 02.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 306311 вследствие неиспользования, поданное компанией «Ою Ларс Крогиус АБ», Финляндия (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №306311 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.05.2006 в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ларс Крогиус», 198035, Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.3 (далее правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 02.02.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №306311 в отношении части услуг 36 класса МКТУ - страхование, в том числе сюрвейерная деятельность, вследствие неиспользования в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством. В дополнение к заявлению, лицом, подавшим заявление, представлены документы, подтверждающие его заинтересованность в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 ГК РФ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении, представил в Палату по патентным спорам материалы, доказывающие, по его мнению, использование товарного знака по свидетельству №306311:

- распечатка ст. 293 Налогового кодекса РФ [1];
- письмо Президента Ассоциации Независимых Сюрвейеров В.И. Снопкова от 30.04.2009г. [2];

- договор № С-09102 об оказании экспертических информационно-консультационных услуг по страхованию в части урегулирования убытков от 01.07.2009 г. с ОАО «Страховое общество газовой промышленности (ОАО «СОГАЗ») [3];
 - свидетельство об аккредитации ОАО «СОГАЗ» №АКЭ2-8 от 21.05.2009 г. [4];
 - договор на сюрвейерское обслуживание № 009 от 01.01.2008 г. с ОАО «Страховое общество газовой промышленности» (ОАО «СОГАЗ») [5];
 - акт выполнения работ от 17.01.2008 г. - Приложение к счету № 8019 от 17.01.2008г. [6];
 - платежное поручение № 515 от 03.04.2008 г. на 95831,46 руб. [7];
 - акт выполнения работ от 17.01.2008 г. - Приложение к счету № 8016 от 17.01.2008г. [8];
 - платежное поручение № 516 от 03.04.2008 г. на 95917,49 руб. [9];
 - акт выполнения работ от 09.01.2008 г. - Приложение к счету № 8001 от 09.01.2008г. [10];
 - платежное поручение № 517 от 03.04.2008 г. на 95116,53 руб. [11];
 - акт выполнения работ - Приложение к счету № 8174 от 17.04.2008 г. [12];
 - платежное поручение № 358 от 28.04.2008 г. на 39235,00 руб. [13];
 - акт выполнения работ - Приложение к счету № 11 от 11.02.2008 г. [14];
 - платежное поручение № 268 от 20.02.2008 г. на 53770,00 руб. [15];
 - акт выполнения работ от 05.02.2008 г. - Приложение к счету № 8052 от 05.02.2008 г. [16];
 - платежное поручение № 193 от 13.03.2008 г. на 64100,00 руб. [17];
 - акт выполнения работ - Приложение к счету № 8187 от 24.04.2008 г. [18];
 - платежное поручение № 201 от 30.05.2008 г. на 81715,00 руб. [19];
 - акт выполнения работ - Приложение к счету № 8261 от 05.06.2008 г. [20];
 - платежное поручение № 808 от 11.06.2008 г. на 63980,00 руб. [21];
 - акт выполнения работ - Приложение к счету № 8218 от 13.05.2008 г. [22];
 - платежное поручение № 202 от 30.05.2008 г. на 61540,00 руб. [23];
 - акт сюрвейерного осмотра № 071138 от 03-04.11.2007 г. [24];

- договор на сюрвейерское обслуживание № 7 от 01.10.2009 г. с ОАО страховая компания «РОСНО» [25];
- платежное поручение № 14 от 15.12.2009 г. на 9392,80 руб. [26];
- платежное поручение № 483 от 24.11.2009 г. на 13747,00 руб. [27];
- платежное поручение № 184 от 09.10.2009 г. на 18644,00 руб. [28];
- платежное поручение № 522 от 29.12.2009 г. на 55672,40 руб. [29];
- платежное поручение № 568 от 29.12.2009 г. на 50032,00 руб. [30];
- платежное поручение № 317 от 24.12.2009 г. на 25346,40 руб. [31];
- договор на оказание сюрвейерных услуг № 14-11-07 от 14.11.2007 г. с ООО «ЮРИНБАЛТ» [32];
 - акт выполнения работ от 24.07.2008 г. - Приложение к счету № 157 от 09.07.2008 г. [33];
 - акт выполнения работ от 24.07.2008 г. - Приложение к счету № 163 от 16.07.2008г. [34];
 - платежное поручение № 83 от 21.07.2008 г. на 126770,80 руб. [35];
 - акт выполнения работ от 01.07.2008 г. - Приложение к счету № 154 от 04.07.2008 г. [36];
 - платежное поручение № 74 от 07.07.2008 г. на 14738,20 руб. [37];
 - акт выполнения работ от 01.07.2008 г. - Приложение к счету № 138 от 25.06.2008 г. [38];
 - платежное поручение № 70 от 26.06.2008 г. на 57420,38 руб. [38];
 - акт выполнения работ - Приложение к счету № 137 от 24.06.2008 г. [39];
 - платежное поручение № 68 от 24.06.2008 г. на 15064,51 руб. [40];
 - акт выполнения работ от 31.10.2008 г. - Приложение к счету № 210 от 27.10.2008 г. [41];
 - платежное поручение № 125 от 29.10.2008 г. на 17218,22 руб. [42];
 - сюрвейерский отчет № 080233 от 06.03.2008 г. [43];
 - лицензия ООО «Ларс Крогиус» серия МТ 1006 № 018617 на осуществление сюрвейерского обслуживания морских судов в морских портах период действия 01.10.2004 Г.-30.09.2009 г. [44];

- акт выполнения работ с Северо-Западным филиалом ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (Санкт-Петербург) от 21.11.2008 г. – Приложение к счету № 8530 от 21.11.2008 г. [45];
 - платежное поручение № 691 от 03.12.2008 г. на 14915,20 руб. [46];
 - акт выполнения работ с Северо-Западным филиалом ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (Санкт-Петербург) от 26.01.2008 г. – Приложение к счету № 2017 от 26.01.2009 г. [47];
 - платежное поручение № 147 от 29.01.2009 г. на 9853,00 руб. [48];
 - акт выполнения работ с Северо-Западным филиалом ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (Санкт-Петербург) от 09.09.2009 г. – Приложение к счету № 2224 от 09.09.2009 г. [49];
 - платежное поручение № 276 от 24.09.2009 г. на 18231,00 руб. [50];
 - акт № 2256 от 09.10.2009 г. [51];
 - платежное поручение № 262 от 30.10.2009 г. на 14726,40 руб. [52];
 - акт выполнения работ с Северо-Западным филиалом ЗАО «Страховая группа «УралСиб» (Санкт-Петербург) от 29.08.2007 г. – Приложение к счету № 7357 от 29.08.2007 г. [53];
 - платежное поручение № 124 от 23.10.2007 г. на 17756,84 руб. [54];
 - договор №-23882/NIC-D от 08.01.2002г. с АНО «Региональный Сетевой Информационный центр» [55];
 - платежное поручение № 167 от 11.12.2007 г. [56];
 - платежное поручение № 086 от 28.11.2008 г. [57];
 - платежное поручение № 286 от 02.11.2009 г. [58];
 - платежное поручение № 361 от 17.11.2009 г. [59];
 - договор № 41 от 19.04.2004 г. с ООО «Регтайм» [60];
 - распечатки с сайта правообладателя www.LARS KROGIUS.ru [61];
 - договор на оказание услуг А-385 от 20.04.2007 г. с ООО «Северославянское бюро рекламы» [62];
 - платежное поручение № 390 от 25.04.2007 г. [63];
 - платежное поручение № 614 от 20.06.2007 г. [64]

- журнал «Морской бизнес Северо-Запада» за 2007 г. № 8 [65];
- решение Арбитражного суда города Москвы от 11.09.2007 по делу № А40-710/07-67-7 на 6 л. [66].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.12.2010 правообладатель ходатайствовал о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №306311 ввиду не представления документов, подтверждающих заинтересованность, лица, подавшего заявление. Коллегией Палаты по патентным спорам было отказано в удовлетворении данного ходатайства, поскольку лицом, подавшим заявление, были представлены документы (решения Роспатента, ходатайство и исковое заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области), которые подтверждают наличие существующего спора в отношении одной области деятельности между хозяйствующими субъектами, являющимися сторонами по данному делу. В этой связи лицо, подавшее заявление, признано заинтересованным.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения поступившего заявления включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 за № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (далее - Закон), часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее -Кодекс) и упомянутые Правила.

Согласно пункту 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака может быть подано заинтересованным лицом в палату по

патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 2 статьи 1486 Кодекса использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 Кодекса, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1484 Кодекса исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и

(или) их упаковке правообладателем или лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора. Использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в России, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Товарный знак по свидетельству № 306311 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде скрещенных стрелок внутри круга и словесный элемент «*Lars Krogius*», выполненный буквами латинского алфавита синего цвета. Знак зарегистрирован в белом и синем цветовом сочетании.

Согласно заявлению от 02.02.2010 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 306311 в отношении части услуг 36 класса МКТУ «страхование, в том числе сюрвейерная деятельность».

Исходя из даты подачи заявления (03.02.2010), правообладателем должно быть подтверждено использование принадлежащего ему знака для указанных выше услуг в течение трех лет, предшествующих дате подачи заявления, т.е. с 03.02.2007 по 02.02.2010 включительно.

Анализ представленных правообладателем материалов показал, что они подтверждают факт использования товарного знака по свидетельству №306311 правообладателем в обозначенный период времени в отношении услуг 36 класса МКТУ «сюрвейерная деятельность».

Легальное определение понятия «сюрвейерная деятельность» содержится в подпункте 10 пункта 2 статьи 293 Налогового кодекса Российской Федерации [1], согласно которому услугами сюрвейеров являются осмотр принимаемого в страхование имущества и выдача заключений об оценке страхового риска.

ООО «Ларс Крогиус» работает по запросам известных страховых компаний и ассоциаций страховщиков и страховых брокеров.

Согласно договору № С-09102 от 01.07.2009 [3], заключенному с ОАО «СОГАЗ», правообладатель принял на себя обязательства оказания экспертизных информационно-консультационных услуг по страхованию в части урегулирования убытков по событиям, имеющим признаки страхового случая, в том числе осмотре места происшествия пострадавшего имущества (морских судов и т.п.), сбор и анализ информации и документов, касающихся происшествия; действия/консультации по минимизации и урегулированию убытков; определение/расчет размера убытков и другие необходимые действия. Аналогичный договор [5] на оказание сюрвейерных услуг сроком на один год был заключен с ОАО «СОГАЗ» 01.01.2008. Представленные платежные поручения и акты выполненных работ [6-24] подтверждают исполнение указанных договоров.

Согласно договору на сюрвейерное обслуживание от 01.10.2009 [25], заключенному с ОАО «Страховая компания «РОСНО», правообладатель принял на себя обязательство по проведению осмотров и экспертиз грузов и транспортных средств, опасных производственных объектов, промышленных предприятий и других объектов при наступлении страховых событий. Представленные платежные поручения и акты выполненных работ [26-31] подтверждают факт оказания этих услуг и, соответственно, исполнение обязательств по договору.

Аналогичные договоры на обслуживание были заключены с ООО «Юринбалт», ЗАО «Страховая группа УралСиб», АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» и другими организациями и факт их исполнения также подтвержден платежными поручениями и актами [32-43, 45-60, 62-64].

Правообладателем также представлена лицензия Минтранса России [44] от 31.08.2004, позволяющая осуществлять данный вид деятельности.

В представленных материалах товарный знак по свидетельству №306311 использовался с незначительными изменениями (несколько изменено расположение изобразительного и словесных элементов по отношению друг к другу), не меняющими существа товарного знака, в печати организации на документах и в рекламе [61, 65-67].

Таким образом, из представленных материалов усматривается, что правообладатель предоставлял комплекс сюрвейерских услуг. Данный вывод

совпадает с выводами, изложенными в решении Арбитражного суда города Москвы [68], в котором отмечается, что сюрвейерские услуги оказываются конкретному заказчику, состоят в осмотре конкретных свойств конкретной вещи в целях обеспечения определенной сделки по страхованию.

В отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование» коллегией Палаты по патентным спорам установлено следующее.

Страхование — особый вид экономических отношений, призванный обеспечить страховую защиту людей и их дел от различного рода опасностей. Страхование включает различные виды страховой деятельности (собственно страхование, или первичное страхование, [перестрахование](#), [сострахование](#)), которые в комплексе обеспечивают страховую защиту.

Таким образом, услуги 36 класса МКТУ «страхование» и «сюрвейерная деятельность» представляют собой разные виды деятельности, которые различаются по своему функциональному назначению, потребительским свойствам и характеру оказания услуг.

Учитывая изложенное, представленные правообладателем документы не подтверждают использование товарного знака по свидетельству №306311 в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 02.02.2010 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №306311 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г

Г

(591) синий, белый.

(511)

35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе коммерческие операции, связанные с их розничной продажей через магазины; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в качестве доменного имени "krogius"; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; услуги в области общественных отношений; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; фотокопирование.

36 - агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда финансовая; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; операции банковские через интернет; операции факторные; организация денежных сборов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; сдача в аренду недвижимого имущества; спонсорство финансовое; сюрвейерная деятельность; управление недвижимостью; услуги банковские; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.

37 - восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; монтаж строительных лесов; мытье транспортных средств; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обработка анткоррозионная;

обслуживание техническое транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы подводные ремонтные; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания транспортных средств; строительство; судостроение; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов, в том числе электро-радио-навигационного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание кабинетского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка транспортных средств.

39 - авиаперевозки; аренда водного транспорта; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование транспортных средств в случае повреждения; доставка пакетированных грузов; доставка товаров, в том числе шипчандлер; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; организация круизов; организация путешествий; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка на баржах [лихтерах]; перевозка на паромах; перевозка путешественников; перевозка товаров на судах [фрахт]; перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; посредничество в морских перевозках, в том числе агентирование в порту; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат контейнеров для хранения товаров; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; сдача в аренду складов; служба лоцманская; снабжение питьевой водой; спасение подводой; спасение судов; упаковка товаров; услуги водно-прогулочного транспорта; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; услуги туристических агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионах]; фрахтование судов; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение товаров; хранение товаров на складах; экскурсии туристические; экспедирование грузов.

42 - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров.