

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 23.03.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KROGIUS» по свидетельству №255348, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ларс Крогиус», Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «KROGIUS» по заявке №2002720975/50 с приоритетом от 03.10.2002 была произведена 11.09.2003 за №255348 на имя компании Ой Ларс Крогиус Аб (Финляндия), в отношении услуг 42 класса МКТУ. На основании лицензионного договора от 29.08.2007, зарегистрированного в Роспатенте за №РД0025908, на период действия свидетельства №255348 обладателем неисключительной лицензии на товарный знак «KROGIUS» стало Общество с ограниченной ответственностью «Ларс Крогиус Балтик», Санкт-Петербург.

Товарный знак по свидетельству №255348 представляет собой словесное обозначение «KROGIUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 23.03.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KROGIUS» по свидетельству №255348 в связи с его неиспользованием в течение законодательно установленного срока в отношении всех зарегистрированных услуг 42 класса МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, к которому в качестве доказательств использования товарного знака

«KROGIUS» по свидетельству №255348 были приложены следующие материалы:

- заверенная выписка из Торгового реестра [1];
- исследование в отношении компании АОЗТ «Крогиус» [2];
- копия регистрации товарного знака №125673 [3];
- исследование в отношении компании ООО «Ларс Крогиус» [4];
- договор №1 от 27.08.2003 об уступке товарного знака [5];
- письмо господина Головизнина А.А. [6];
- копия свидетельства на товарный знак №255348 [7];
- копия свидетельства на товарный знак «KROGIUS» в ЕС [8];
- копия регистрации товарного знака №265104 [9];
- устав ЗАО «Ваара и Партнеры» [10];
- заверенная выписка из Торгового реестра, содержащая сведения об изменении названия предприятия Oy Vaara&Partners Haveriasiomisto Ab на Oy Lars Krogus Industrial [11];
- соглашение №2 от 05.01.2005 между компанией ЗАО «Ваара и Партнеры» и компанией «Oy Lars Krogus Ab» [12];
- справка от ЗАО «Вара и Партнеры» [13];
- доверенности от «АО Ларс Крогиус Индастриал» [14];
- договоры с клиентами, платежные поручения об оплате работ по договорам, акты выполненных работ, счета-фактуры [15];
- заверенная выписка из заседания правления Lars Krogus Industrial Oy от 21.04.2005 [16];
- копия претензии от ООО «Ларс Крогиус» [17];
- копия выписки из Протокола собрания Правления АО «Ларс Крогиус» от 19.03.2007 [18];
- копия Устава Свидетельства о регистрации ООО «Ларс КРОГИУС Балтик» и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе [19];
- Устав ООО «Ларс КРОГИУС Балтик» [20];

- уведомление о регистрации договора [21];
- лицензионный договор от 03.05.2007 на использование товарного знака [22];
- копии договоров, рапортов, счетов-фактур, уведомление от 27.09.2007, конверты, визитки, бланки [23];
- копии международных регистраций, в которых позиция «surveyor services» отнесена к услугам 42 класса МКТУ [24];
- сведения из сети Интернет о сюрвейерских услугах [25];
- решение Федеральной антимонопольной службы [26];
- В.И. Снопков «Руководство по проведению сюрвейерских работ на транспорте» [27];
- заключение профессора И.А.Зенина о том, к какому классу услуг согласно МКТУ относятся сюрвейерские услуги [28];
- сведения из сети Интернет о компании ООО «ЛАРС КРОГИУС» [29];
- материалы, представленные без перевода.

На основании представленных документов правообладатель просит отказать в удовлетворении заявления и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №255348.

Лицо, подавшее заявление, представило в Палату по патентным спорам отзыв от 19.12.2008 на материалы заявления, пояснения от 26.01.2009 и дополнения от 25.05.2009. По мнению лица, подавшего заявление, представленные правообладателем материалы не подтверждают использование товарного знака по свидетельству №255348 в отношении зарегистрированных услуг 42 класса МКТУ, в связи с чем заявление от 23.03.2007 подлежит удовлетворению.

Правообладателем были представлены следующие документы:

- решение Роспатента от 12.09.2006 по свидетельству №265104 [30];
- решение от 11.09.2007 Арбитражного суда [31];
- Постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 17.12.2007 [32];

- ответ Государственной регистрационной палаты [33];
- счета и подтверждение платежей [34];
- письмо В.И.Снопкова [35];
- письмо Центрального научно-исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота [36];
- письмо ООО «Страховая компания «ОРАНТА» [37];
- письмо ООО «РОСГОССТРАХ-СТОЛИЦА» [38].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 23.03.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «KROGIUS» по свидетельству №255348.

С учетом даты регистрации (11.09.2003) товарного знака по свидетельству №255348 правовая база для рассмотрения заявления от 23.03.2007 включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002г. (далее – Закон), и отмеченные выше Правила.

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 в соответствии со статьей 26 настоящего Закона.

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 Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

Доказательства использования товарного представляются правообладателем.

С учетом даты (23.03.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 23.03.2004 по 22.03.2007, включительно.

Анализ представленных материалов [1-29] показал, что они не доказывают использование товарного знака по свидетельству №255348 в отношении услуг 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям, в особенности по обеспечению исследований, относящихся к перевозке, транспортировке и страхованию, а также юридические услуги, относящиеся к вышеуказанной деятельности», а демонстрируют деятельность правообладателя в оказании сюрвейерских услуг.

Сюрвейерские услуги – это осмотр принимаемого в страхование имущества и выдача заключений об оценке страхового риска (подпункт 10 пункта 2 ст.293 Налогового кодекса РФ).

Сюрвейерские услуги оказываются конкретному заказчику, состоят в осмотре конкретных вещей в интересах конкретных лиц и имеют своим функциональным значением установление конкретных свойств конкретной вещи в целях обеспечения определенной сделки по страхованию. Научные услуги и их результат представляют интерес для неограниченного круга лиц, имеют своим функциональным назначением установление общих закономерностей, а не изучение обстоятельств, имеющих значение только для конкретной сделки конкретных лиц, так как такое ограничение объекта исследования не позволяет достигнуть цели научного исследования – установления закономерностей, связей и свойств, характерных для множества предметов (явлений).

Технологические услуги и анализ имеют своей целью воздействие на какой-либо предмет, изменение его состояния, его расчленение в целях, интересующих потребителей, в то время как для сюрвейерской деятельности какое-либо воздействие на объект (предмет) сюрвейерских услуг не только

недопустимо, но и является процессом, который уничтожает сам смысл сюрвейерской деятельности и влечет за собой результат прямо противоположный тому, который хотели иметь потребители.

Таким образом, видно, что сюрвейерские услуги не относятся к услугам 42 класса МКТУ, указанным в перечне рассматриваемой регистрации №255348, поскольку различаются по своему функциональному назначению, потребительским свойствам и кругу потребителей. Указанное подтверждается решением Роспатента и решениями судов [30-32].

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об удовлетворении заявления от 23.03.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №255348.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 23.03.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по свидетельству №255348 полностью.**