

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 3520 (далее – Правила ППС), рассмотрела заявление от 30.05.2005, поданное П.Н. Пермяковым, Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "DAEWOO" по свидетельству №86258, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "DAEWOO" произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.08.1989 за №86258 по заявке №109463/50 с приоритетом от 26.07.1988 на имя Дэу Корпорейшн, 541, Намдэмунио 5 Га, Чунг-Гу, Сеул, Корея, в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 15, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом 08.01.2002 за № 26327, товарный знак "DAEWOO" принадлежит компании Дэу Интернэшнл Корпорейшн, 541, Намдэмунио 5 - Га, Чунг-Гу, Сеул, Корея (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "DAEWOO" по свидетельству № 86258 по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес для переписки, указанный в материалах заявки (ООО "Юридическая фирма Городисский и Партнеры", ул. Б.Спасская, 25, стр. 3, Москва, 129010) в установленном порядке было направлено уведомление от 28.07.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.10.2005, с приложением копии заявления.

В Палату по патентным спорам поступила просьба правообладателя о переносе даты заседания коллегии, которая была удовлетворена, и заседание перенесено на 20.04.2006, о чем стороны извещены уведомлением от 01.02.2006. По просьбе нового представителя правообладателя (Фирма патентных поверенных "ИННОТЭК", 107023, Москва, ул. Б. Семеновская, 49, офис 404), изложенной в письме от 20.04.2006, заседание коллегии вновь было перенесено на 04.09.2006.

К заседанию коллегии Палаты по патентным спорам, назначенному на 04.09.2006, правообладателем в корреспонденции от 01.09.2006 были представлены отзыв и следующие материалы:

- распечатка с официального сайта московского представительства Дэу Интернэшнл Корпорейшн [1];
- распечатка с сайта компании Daewoo Electronics Corporation [2];
- рекламные материалы на станочное оборудование [3];
- распечатка с Интернет-сайта www.wmmt.net [4];
- технический паспорт, упаковочные листы, рекламные листовки на стиральные машины [5];
- рекламный проспект на стиральные машины [6];
- информация о сети мастерских "Меридиан-сервис" [7];
- материалы, подтверждающие использование товарного знака "DAEWOO" для аудиотехники [8];
- распечатка с Интернет-сайта www.daewoo-electronics.ru [9];
- инструкция по эксплуатации, изображения и краткие характеристики различных моделей цветных телевизоров [10];
- материалы, подтверждающие использование товарного знака для товара "телефоны" [11];
- рекламная листовка на мониторы, информация с сайта www.daewoo-electronics.ru [12];
- справочные материалы [13];
- материалы, подтверждающие использование товарного знака для товара "холодильники" [14];
- копии рекламных материалов, технического паспорта и инструкции по применению для микроволновых печей [15];
- копии рекламных материалов на кондиционеры и Сплит-системы, рекламный проспект [16];
- распечатка с сайта <http://www/btkon.ru/companies.html> [17];
- копия договора от 17.10.2002 на 47 л. и перевод на русский язык на 14 л. [18];

- копия договора от 29.01.2003, перевод на русский язык на 9 л. [19];
- копия договора от 16.05.2003, перевод на русский язык на 17 л. [20];
- документы на поставку деталей для автомобилей [21];
- рекламные брошюры на автомобили [22];
- материалы, подтверждающие использование товарного знака для товара "автомобиль" [23];
- рекламные материалы на автопогрузчики [24];
- копии рекламных публикаций в газете "Экстра-М" и журнале "Товары и цены" [25];
- материалы, подтверждающие изготовление вывесок и рекламных материалов [26];
- информация о продаже техники ДЭУ в магазинах Москвы [27].

Вместе с тем, правообладателем выражена просьба перенести дату заседания коллегии, состоявшегося 04.09.2006, которая была удовлетворена, рассмотрение заявления перенесено на **13.12.2006**, о чем стороны извещены уведомлением от 09.10.2006.

На заседании коллегии **13.12.2006** правообладателем вновь были представлены следующие документы:

- Соглашение №3473/00 от 08.11.2000 [28];
- лицензионный договор от 11.03.2004, заключенный между Дэу Интернэшнл Корпорейшни и Дэу Электроникс Корпорейшн [29];
- гарантийный талон №DS 9906 127/04 [30];
- гарантийный талон №DS 9906 109/04 [31];
- гарантийный талон №DS 9906 84/03 [32];
- гарантийный талон №DS 9906-26 [33];
- перечень сервисных центров Дэу Электроникс в России - гарантийный талон №DS 9906 127/04 [34];
- договор об оказании услуг по гарантийному ремонту электробытовой и радиоэлектронной аппаратуры на территории России и стран СНГ от 01.01.1997 [35];

- заключение о техническом состоянии №2005 04308 на DVD модель SD-3800K, заказ-наряд на техобслуживание [36];
- гарантийный талон на DVD модель SD-3800K [37];
- заключение о техническом состоянии №2004 07071 на музыкальный центр модель XL-112X, гарантийный талон на музыкальный центр модель XL-112X [38];
- гарантийный талон на телевизор плазменный широкоформатный модель DT-4220 NH [39];
- распечатка с Интернет-сайта <http://10-03.olo.ru/news/comp/6489.html> [40];
- информация о проведении тренингов и сервисных семинаров Дэу Электроникс (по материалам сайта www.daewoo-electronics.ru) [41];
- распечатка с Интернет-сайта <http://www.cnews.ru> [42];
- распечатка с Интернет-сайта <http://www.hifinews.ru> [43];
- информация о компании Дэу Электроникс ([http:// www.daewoo-electronics.ru](http://www.daewoo-electronics.ru)) [44];
- рекламный проспект на микроволновые печи Дэу Электроникс [45];
- рекламный проспект на видеотехнику Дэу Электроникс [46];
- рекламный проспект на аудиотехнику Дэу Электроникс [47];
- письмо №5210-9824 от 13.11.2006 [48];
- сведения о фактической отгрузке в Россию автомобилей производства АО "УзДЭУавто" за период с 2000 по 2005 гг., и за январь-сентябрь 2006 [49];
- справка о присвоении идентификационного номера экспортному контракту №SAS ED 408 от 27.10.2000, заключенного между АОЗТ "УзДЭУавто" и ООО "УзДЭУ Санкт-Петербург" [50];
- договор купли-продажи №SAS ED 408 от 27.10.2000 и Приложения №№1,2 [51];
- грузовая таможенная декларация А 276237 [52];
- справка о присвоении идентификационного номера экспортному контракту №SAS ED 510 от 18.12.2001, заключенного между АОЗТ "УзДЭУавто" и ЗАО "УзАВТО" [53];
- договор купли-продажи №SAS ED 510 от 18.12.2001 и Приложения №№1, 2 [54];

- грузовая таможенная декларация A0949796 [55];
- счет-фактура к договору № №SAS ED 510 от 18.12.2001 [56];
- накладная E200112020 от 27.12.2001 [57];
- накладная E200112021 от 27.12.2001 [58];
- справка о присвоении идентификационного номера экспортному контракту №SAS ED 567 от 16.04.2002, заключенному между АОЗТ "УзДЭУавто" и ЗАО "УзАВТО" [59];
- договор купли-продажи №SAS ED 567 от 16.04.2002 и Приложения №№1, 2 [60];
- грузовая таможенная декларация А 0956669 [61];
- справка о присвоении идентификационного номера экспортному контракту №SAS ED 712 от 12.06.2003, заключенному между АОЗТ "УзДЭУавто" и ООО "КВИНГРУП" [62];
- договор купли-продажи №SAS ED 712 от 12.06.2003 и Приложения №№ 1, 2 [63];
- дополнительное соглашение №1 от 24.06.2003 к договору № SAS ED 712 от 12.06.2003 [64];
- счет-фактура SAS ED 712/1 от 28.06.2003 [65];
- грузовая таможенная декларация А 1004116 [66];
- справка о присвоении идентификационного номера экспортному контракту №SAS ED 823 от 13.05.2004, заключенному между АОЗТ "УзДЭУавто" и ООО "КВИНГРУП" [67];
- договор купли-продажи №SAS ED 823/1 от 19.05.2004 [68];
- грузовая таможенная декларация А 1556614 и добавочный лист [69];
- справка о присвоении идентификационного номера экспортному контракту №SAS ED 1208 от 17.08.2005, заключенному между АОЗТ "УзДЭУавто" и ООО "КВИНГРУП" [70];
- договор купли-продажи №SAS ED 1208/1 от 24.08.2005 [71];
- грузовая таможенная декларация А 1948956 и добавочный лист [72];

- справка о присвоении идентификационного номера экспортному контракту №SAS ED 1447 от 10.05.2006, заключенному между АОЗТ "УзДЭУавто" и ООО "КВИНГРУП" [73];

- договор купли-продажи № SAS ED 1447 от 10.05.2006 и Приложения №№1,2 [74];

- грузовая таможенная декларация А 1957734 [75];

- счет-фактура SAS ED 1447/1 от 12.05.2006 [76];

- выдержка из журнала "АвтоМир" №2/2003 [77];

- выдержка из журнала "АвтоМир" №48/2003 [78];

- выдержка из журнала "АвтоМир" №46/2003 [79];

- выдержка из журнала "АвтоМир" №6/2004 [80];

- выдержка из журнала "АвтоМир" №7/2004 [81];

- выдержка из журнала "АвтоМир" №36/2004 [82];

- выдержка из журнала "АвтоМир" №4/2003 [83];

- выдержка из журнала "АвтоМир" №5/2003 [84];

- выдержка из журнала "За рулем" №9 (867) сентябрь 2003 [85];

- выдержка из журнала "За рулем" №2 (872) февраль 2004 [86];

- выдержка из журнала "За рулем" №3 (873) март 2004 [87];

- выдержка из журнала "За рулем" №2 (884) февраль 2005 [88];

- выдержка из журнала "5 Колесо" №3 (131) март 2004 [89];

- выдержка из журнала "5 Колесо" №1 (129) январь 2004 [90];

- выдержка из журнала "5 Колесо" №2 (130) февраль 2004 [91];

- Аффидевит с переводом на русский язык [92].

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам повторно было перенесено на 10.05.2007, о чем стороны извещены уведомлением от 02.02.2007, ввиду необходимости ознакомления с вышеуказанными документами. На данном заседании коллегии лицом, подавшим заявление, был уточнен срок рассмотрения неиспользования товарного знака - в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления. Заседание коллегии вновь было перенесено на 16.05.2007, о чем стороны были извещены на заседании коллегии, состоявшемся 10.05.2007.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, участвующие в рассмотрении заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии с пунктом 4 Постановления Верховного Совета Российской Федерации №3521-1 от 23.09.1992 "О введении в действия Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты (14.08.1989) регистрации товарного знака по свидетельству № 86258 правовая база для рассмотрения данного заявления включает Закон "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92, №3520-1, введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон), и Правила ППС.

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 владельцем товарного знака 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично по заявлению любого лица, в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

С учетом даты (30.05.2005) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака исчисляется с 30.05.2000 по 29.05.2005.

Товарный знак "DAEWOO" является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 15, 25 классов МКТУ.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

В представленном договоре [18] от 17.10.2002 содержится информация о предоставлении лицензии в отношении названий и логотипов, включающих словесный элемент "Daewoo", между компаниями Daewoo Motor Co., Ltd. и GM Daewoo Auto & Technology Co., Ltd., составленный в соответствии с законодательством Республики Корея. Данные материалы не могут быть положены в основу доказательств использования товарного знака по следующим причинам. Оспариваемый товарный знак "DAEWOO" по свидетельству №86258 был подан по национальной процедуре и охраняется в соответствии с Законом Российской Федерации. В этой связи все лицензионные договоры должны пройти регистрацию в Патентном ведомстве Российской Федерации в соответствии со статьей 26 Закона. Отсутствие надлежаще оформленных прав на использование товарного знака в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации не позволяет признать факт использования товарного знака лицом, которому такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

Представленные договоры на поставку комплектующих частей для автомобилей и лицензионное соглашение между компаниями Uz-Daewoo Auto Co и GM Daewoo Auto & Technology Co., Ltd. на получение и производство запчастей для автомобилей [19 - 21] совершены лицами, не являющимися правообладателями товарного знака по свидетельству №86258. То есть документы [48] - [76], относящиеся к указанным компаниям, также не могут быть включены в перечень документов, подтверждающих использование товарного знака "DAEWOO" в оспариваемый период.

Представленный компанией Daewoo International Corporation affidavit [92] также не может служить документом, подтверждающим использование на территории Российской Федерации товарного знака "DAEWOO" в отношении указанного в нем перечня товаров, по следующим причинам. Как следует из текста данного affidavit, производство указанного в нем ряда товаров 09 класса осуществляла Компания Daewoo International Corporation на территории иного государства, с целью поставки и продажи на территорию России. Однако правообладателем не были представлено ни одного документа, подтверждающего поставку на территорию Российской Федерации этих товаров.

Что касается документов [30-33], [35-39], то они свидетельствуют лишь о том, что ЗАО "ДЭРОС" вправе осуществлять сервисное обслуживание клиентов компании DAEWOO ELECTRONICS Co Ltd по ремонту электробытовой и радиоэлектронной техники. Однако данные документы не содержат сведений о ввозе в установленном порядке правообладателем или уполномоченными им лицами, а также о распространении товара, маркированного оспариваемым товарным знаком, на территории Российской Федерации.

Кроме того, в качестве документов, подтверждающих использование товарного знака по свидетельству №86258, правообладателем были представлены ссылки на рекламные материалы, распечатки сети Интернет, [1-9, 11-17, 22-27, 40-47]. Вместе с тем анализ данных документов показал, что они не содержат выходных данных, а также указаний на правообладателя оспариваемого товарного знака "DAEWOO" как на производителя товаров, маркированных данным обозначением, что исключает возможность учета данных материалов. То есть данные сведения, а также и выдержки из журналов [77-91] носят лишь рекламный характер, не свидетельствующий собственно о поставках и реализации товаров в указанный период времени на территории Российской Федерации. Данные материалы могут быть учтены только наряду с другими источниками информации, подтверждающими факт использования правообладателем товарного знака "DAEWOO" по свидетельству №86258 на территории Российской Федерации.

Таким образом, несмотря на представление зарегистрированного лицензионного договора [29] между правообладателем и компанией DAEWOO ELECTRONICS Corporation, а также документа [34], правообладателем не представлено сведений, подтверждающих то, что в оспариваемый период правообладатель или лица, получившие в установленных формах его согласие, ввозили приведенные в перечне регистрации товары, маркированные товарным знаком "DAEWOO" на территорию Российской Федерации. Следовательно, представленные документы не доказывают производство товара, маркированного оспариваемым товарным знаком "DAEWOO", самим правообладателем или лицами, получившими в установленных формах его согласие, прохождение данного товара

через таможенную границу Российской Федерации и последующее его введение в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации.

В силу изложенного Палата по Патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании словесного товарного знака "DAEWOO" в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона период, и, следовательно, для отказа в удовлетворении указанного заявления, поступившего 30.05.2005.

Что касается особого мнения от 21.05.2007, в котором изложено то, что коллегией Палаты по патентным спорам без выяснения цели подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "DAEWOO" по свидетельству №86258 в связи с его неиспользованием у лица, подавшего заявление, вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "DAEWOO" по свидетельству №86258. Однако Палата по патентным спорам при рассмотрении вышеуказанного заявления руководствовалась Законом и Правилами ППС, которыми определен, в частности, порядок принятия и рассмотрения дел по возражениям или заявлениям, поступившим в Палату по патентным спорам. В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона и пункта 2.1 Правил ППС заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием подается любым лицом. При этом в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием может быть обосновано лишь утверждением заявителя о неиспользовании товарного знака. Таким образом, с учетом вышеизложенного у Палаты по патентным спорам отсутствовали основания для выяснения цели подачи заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 30.05.2005, с уточнением от 10.05.2007 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака "DAEWOO" по свидетельству №86258 полностью.

