

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), рассмотрела заявление от 30.05.2005, поданное П.Н. Пермяковым, Москва (далее – лицо, подавшее заявление) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДЭУ» по свидетельству № 160305, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ДЭУ» произведена 16.01.1998 за № 160305 по заявке № 96711337/50 с приоритетом от 04.09.1996 на имя Дэу Корпорейшн, 541, Намдэмунио 5 Га, Чунг-Гу, Сеул, Корея, в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 15, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне. Согласно договору об уступке, зарегистрированному 01.01.2002 за № 26335, правообладателем знака стала компания Дэу Интернэшил Корпорейшн, 541, Намдэмунио 5-Га, Чунг-Гу, Сеул, Корея (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ДЭУ» по свидетельству № 160305 по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес для переписки, указанный в материалах заявки (Фирма патентных поверенных «ИННОТЭК», Патентному поверенному РФ Т.А. Вахниной, 107023, Москва, ул. Б. Семеновская, 49, офис 404), в установленном порядке было направлено уведомление от 08.06.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 07.09.2005, с приложением копии заявления.

В Палату по патентным спорам поступила просьба правообладателя о переносе даты заседания коллегии, которая была удовлетворена и заседание перенесено на 12.01.2006, о чем стороны извещены уведомлением от 15.09.2006.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшимся 12.01.2006, правообладателем были представлены следующие материалы:

- копия титульных листов рекламных брошюр компании Daewoo Electronics на 6 л. [1];

- копия рекламного буклета «ВИДЕОТЕХНИКА» компании Daewoo Electronics на 9 л. [2];

- копии фотографий на 9 л. [3];

- копии упаковок продукции компании Daewoo International Corporation на 1 л. [4];

- копия страниц печатного издания без названия № 8-август-2005 на 4 л. [5];

- рекламные материалы на 2 л. [6].

Вместе с тем, правообладателем выражена просьба перенести дату заседания коллегии, которая была удовлетворена, рассмотрение заявления перенесено на 30.03.2006, о чем стороны извещены уведомлением от 17.01.2006.

В Палату по патентным спорам поступила просьба правообладателя о переносе даты заседания коллегии, которая была удовлетворена и заседание перенесено на 13.06.2006, о чем стороны извещены уведомлением от 03.04.2006.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшимся 13.06.2006, правообладателем был представлен отзыв и следующие материалы:

- распечатка с Интернет-сайта Daewoo Electronics на 2 л. [7];

- предложение к продаже дизель-генераторов Дэу на 7 л. [8];

- рекламные материалы на станочное оборудование на 11 л. [9];

- рекламные материалы на 17 л. и технические паспорта на видеотехнику на 32 л. [10];

- рекламный проспект на аудиотехнику компании Дэу на 27 л. [11];

- рекламные материалы и паспорта на телевизионную технику на 25 л. [12];

- рекламные материалы на мониторы на 1 л. [13];

- технический паспорт, упаковочные листы, рекламные листовки на стиральные машины на 9 л. [14];

- рекламные брошюры на стиральные машины на 14 л. [15];

- рекламные материалы на пылесосы на 10 л. [16];

- рекламные брошюры на пылесосы на 10 л. [17];

- информация о сети мастерских «Меридиан-сервис» на 3 л. [18];

- материалы, подтверждающие использование товарного знака для товара «холодильники» на 18 л. [19];
- копии рекламных материалов, технического паспорта на микроволновые печи на 29 л. [20];
- копии рекламных материалов на кондиционеры на 4 л. [21];
- рекламный проспект на кондиционеры компании Дэу Электроникс на 13 л. [22];
- копия договора от 17.10.2002 на 47 л. и перевод на русский язык на 14 л. [23];
- копия договора от 29.01.2003, перевод на русский язык на 9 л. [24];
- копия договора от 16.05.2003, перевод на русский язык на 17 л. [25];
- документы на поставку деталей для автомобилей на 12 л. [26];
- распечатка с Интернет-сайта <http://autolenta.ru> на 3 л. [27];
- распечатка с Интернет-сайта [www.daewoo-online.ru](http://www.daewoo-online.ru) на 2 л. [28];
- распечатка с Интернет-сайта [www.daewooclub.ru](http://www.daewooclub.ru) на 8 л. [29];
- фотографии автомобильной продукции группы компаний Daewoo на 28 л. [30];
- рекламные материалы на автопогрузчики компании Daewoo Heavy Industries Ltd. на 7 л. [31];
- копии рекламных публикаций в газете «Экстра-М» и журнале «Товары и цены» на 30 л. [32];
- распечатка Rambler «ДЭУ» на 3 л. [33];
- рекламные листовки, грузовая таможенная декларация, счет-фактура, договор на поставку автобусов BH119 от 10.08.2004 на 15 л. [34];
- распечатка с сайтов магазинов, торгующих электронной техникой, на 212 л. [35].

Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 13.06.2006, правообладателем была выражена просьба о переносе даты заседания коллегии, которая была удовлетворена, рассмотрение заявления перенесено на 31.07.2006, о чем стороны извещены уведомлением от 14.06.2006.

Ознакомившись с представленными правообладателем материалами, лицо, подавшее заявление, направило в Палату по Патентным спорам свое мнение относительно доказательства использования товарного знака «ДЭУ» по свидетельству №160305, существо доводов которого сводится к следующему:

- представленные правообладателем материалы не содержат каких-либо документов, подтверждающих производственные связи между компанией Дэу Интернэшил Корпорейшн (правообладатель товарного знака «ДЭУ») и упомянутых в данных материалах компаниях;
- правообладателем не были представлены какие-либо убедительные доказательства использования товарного знака «ДЭУ» в отношении указанных в перечне товаров 07, 09, 11, 12 и услуг 35 классов МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшейся 31.07.2006, правообладателем были представлены дополнения к отзыву на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, а именно:

- аффидевит (копия) и его перевод на русский язык на 4 л. [36] ;
- распечатка с сайта московского представительства компании Дэу Интернэшил Корпорейшн и справка Российского НИИ Развития общественных сетей о дате создания сайта на 4 л. [37];
- перевод на русский язык основного договора поставки между компаниями Uz-Daewoo Auto Co и GM Daewoo Auto & Technology Co., Ltd. на 9 л. [38];
- перевод на русский язык лицензионного соглашения между компаниями Uz-Daewoo Auto Co и GM Daewoo Auto & Technology Co., Ltd. на 9 л. [39];
- перевод на русский язык соглашения о переуступке, предоставлении лицензии и согласии в отношении названий и логотипов на 34 л. Uz-Daewoo Auto Co и GM Daewoo Auto & Technology Co., Ltd. на 9 л. [40].

Вместе с тем, правообладателем выражена просьба перенести дату заседания коллегии, назначенной на 31.07.2006, на более поздний срок с целью представления дополнительных материалов, которая была не удовлетворена,

поскольку по ходатайствам правообладателя от 02.09.2005, от 12.01.2006, от 29.03.2006, от 13.06.2006, обоснованным необходимостью представления дополнительных материалов, рассмотрение заявления неоднократно откладывалось.

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

С учетом даты (16.01.1998) регистрации товарного знака по свидетельству № 160305 правовая база для рассмотрения заявления от 30.05.2005 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон) и 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 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 29.05.2000 по 29.05.2005.

Товарный знак «ДЭУ» является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному

знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 15, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

В отзыве правообладателя, представленном на заседании коллегии от 13.06.2006, содержится информация, согласно которой правообладатель товарного знака «ДЭУ» компания Дэу Интернэшнл Корпорейшн входит в состав группы компаний под названием «Владельцы группы ДЭУ». В подтверждение этого был представлен договор [23] от 17.10.2002 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 и его перевод на русский язык [40]. Данные материалы не могут быть положены в основу доказательств использования товарного знака по следующим причинам. Оспариваемый товарный знак «ДЭУ» по свидетельству №160305 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. Кроме того, в представленном договоре речь идет не о знаке «ДЭУ», а о товарных знаках, содержащих в своем составе иной словесный элемент, а именно, «Daewoo».

Также не могут быть приняты во внимание в качестве доказательств, подтверждающих факт использования товарного знака «ДЭУ» следующие материалы: договоры на поставку комплектующих частей для автомобилей между компаниями Uz-Daewoo Auto Co и GM Daewoo Auto & Technology Co., Ltd. с переводами на русский язык [24, 26, 38]; лицензионное соглашение между компаниями Uz-Daewoo Auto Co и GM Daewoo Auto & Technology Co., Ltd. на

получение и производство запчастей для автомобилей [25] с переводом на русский язык [39], поскольку совершены лицами, не являющимися правообладателями товарного знака по свидетельству №160305.

Представленный компанией Daewoo International Corporation аффидевит [36] также не может служить документом, подтверждающим использование на территории Российской Федерации товарного знака «ДЭУ» в отношении указанного в нем перечня товаров, по следующим причинам. Как следует из текста данного аффидевита 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.

Кроме того, в качестве документов, подтверждающих использование товарного знака по свидетельству 160305, правообладателем были представлены ссылки на рекламные материалы [1-22, 27-35] и распечатки сети Интернет [33]. Вместе с тем, анализ данных документов показал, что они не содержат выходных данных, а также указаний на правообладателя оспариваемого товарного знака «ДЭУ» как на производителя товаров, маркованных данным обозначением, что исключает возможность учета данных материалов. В частности, рекламные материалы [1-7, 9-14, 20-22, 27-32, 34-35, 37], касаются обозначения «Daewoo», которое существенно отличается от зарегистрированного обозначения «ДЭУ». Обозначение «Daewoo» выполнено буквами латинского алфавита имеет иное количество букв, иное зрительное впечатление, что не позволяет говорить о прочтении данного обозначения как ДЭУ.

Таким образом, представленные правообладателем материалы не содержат сведений о производстве товаров и оказании услуг под товарным знаком «ДЭУ» лицом, на имя которого произведена регистрация №160305, т.е. самим правообладателем.

В силу изложенного, Палата по Патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании словесного товарного знака «ДЭУ» в установленный пунктом 3 статьи 22 Закона

период, и, следовательно, для отказа в удовлетворении указанного заявления от 30.05.2005.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление от 30.05.2005 и досрочно полностью прекратить действие правовой охраны товарного знака «ДЭУ» по свидетельству №160305 на территории Российской Федерации.**