

Палата по патентным спорам 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 № 4520 (далее - Правила), рассмотрела заявление, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.08.2005, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "HYUNDAI" по свидетельству №188400, поданное ЗАО "САЛАНС" по поручению ООО "Линга", Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака "HYUNDAI" по заявке № 98715958/50 с приоритетом 30.09.1998 произведена 16.05.2000 за № 188400 со сроком действия в течение 10 лет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя Хюндай Электроникс Индастриз Ко., ЛТД (KR), который в дальнейшем изменил наименование на Хайникс Семикондактор Инк., Сан 136-1, Ами-Ри, Бубал Эуб, Игон, Киоунгки-До (KR) (далее - правообладатель), которая заключила договор об исключительной лицензии до 14.06.2002 с компанией Имиджквест Ко Лтд., Сан 136-1 Ами-Ри Бубол-Эуб ичен, Киоунгки-До (KR) (далее - лицензиат).

В Палату по патентным спорам поступило заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "HYUNDAI" по свидетельству №188400 полностью на основании Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее - Закон) в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации, то есть непрерывно в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

В адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки, в установленном порядке было направлено уведомление от 31.08.2005 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии правообладателем были представлены следующие документы:

- Сертификат соответствия РОСС KR.AE25.B07786 (далее - [1]);
- Сертификат соответствия РОСС CN.AЯ46.B21370 (далее - [2]);
- Сертификат соответствия РОСС CN.AЯ46.B20675 (далее - [3]);
- Сертификат соответствия РОСС CN.AЯ46.B20674 (далее - [4]);
- копия обложки журнала "ПОТРЕБИТЕЛЬ: "Video&Audio", сентябрь 2005 (далее - [5]);
- копия журнала "Салон Аудио и Видео", 6/2005 (далее - [6]);
- нотариальное заверенная копия решения собрания акционеров фирмы Hyundai Imagequest Co.Ltd, Korea от 12.10.2004 (далее - [7]);
- учредительный договор Hyundai Imagequest Europe GmbH (далее - [8]);
- распоряжение о выдаче от 04.02.2003 компанией Hyundai ImageQuestEurope GmbH российской компании "НММ" жидкокристаллических мониторов с приложением: счет-фактурой и упаковочным листом (далее - [9]);
- счет-фактура от 24.01.2003 (далее - [10]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 0.ФУ.02.401.П.005012.03.01 от 22.03.2001(далее - [11]);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.06.400.П.32395.10.1 от 23.10.2001 (далее - [12]);
- сертификат соответствия №РОСС KR.AE63.B00344, срок действия от 03.06.2003 по 02.06.2006 (далее - [13]);
- сертификат соответствия №РОСС KR.ME48.B00938, срок действия с 28.05.2001 по 27.05.2002 (далее - [14]);
- сертификат соответствия №РОСС KR.AЯ46.B46024, срок действия с 23.10.2001 по 22.10.2002 (далее - [15]);

- сертификат соответствия №РОСС KR.МЕ48.В00572, срок действия с 04.07.2000 по 22.05.2001 (далее - [16]);

- счет №225412 от 02.05.2002 (далее - [17]);

- счет №225152 от 08.04.2002 (далее - [18]);

- счет-проформа от 11.04.2002 (далее - [19]);

- счет-проформа от 02.04.2002 (далее - [20]);

- документ на экспорт от 11.04.2002 (далее - [21]);

- документ на экспорт от 08.04.2002 (далее - [22]);

- документ на экспорт от 08.04.2002 (далее - [23]);

- экспортное свидетельство о налоге с оборота (далее - [24]);

- таможенная декларация от 08.04.2002 (далее - [25]);

- акты экспертизы технического состояния аппаратуры №2711, №2729, №2705, №2957, №2849, составленные ЗАО "Партия-Сервис-Балтика" (далее - [26]);

- заказ №012-2002 от 10.04.2002 (далее - [27]);

- копия деловой переписки в Интернете от 07.05.2002 между С.Мироновой и К.С.Ким (Hyundai ImageQuest Europe GmbH) (далее - [28]);

- свидетельство №11901 от 02.07.2002 (далее - [29]);

- Разрешение №8294 от 02.07.2002 (далее - [30]);

- Дистрибьюторское соглашение, вступающее в силу со 02.08.2005 между компаниями "Hyundai ImageQuest Co.", Корея и "НММ Со.", Корея (далее - [31]);

- Сертификат соответствия №РОСС KR.АЯ46.В46024 (далее - [32]);

- Сертификат соответствия №РОСС KR.АЕ63.В00343 (далее - [33]);

- Сертификат соответствия №РОСС KR.АЕ63.В00344 (далее - [34]);

- Сертификат соответствия №РОСС KR.АЕ63.В01744 (далее - [35]);

- счет-фактура №И1083 от 03.06.2002 (далее - [36]);
- счет-фактура №И1289 от 03.06.2002 (далее - [37]);
- счет-фактура №И1184 от 23.05.2002 (далее - [38]);
- счет-фактура №И1135 от 25.05.2002 (далее - [39]);
- счет-фактура №И0846 от 08.04.2002 (далее - [40]);
- счет-фактура №И0849 от 08.04.2002 (далее - [41]);
- статистика выданных счетов компанией "Хюндай ИмиджКвест ГмбХ" в период с 07.07.2001 по 07.07.2004 (далее - [42]);
- статистика выданных счетов компанией "Хюндай ИмиджКвест ГмбХ" в период с 07.07.2001 по 07.07.2004 (далее - [43]);
- рекламный лист на монитор "HYUNDAI" (далее - [44]);
- копия заднего ярлыка на монитор "HYUNDAI" (далее - [45]);
- распечатка из Интернета <http://stars.nordmarket.ru> от 15.02.2006 (далее - [46]);
- Соглашение на разрешение использовать право на товарный знак между Hynix Semiconductor Inc. (Корея) и Hyundai Corporation (Корея), вступившее в силу с 01.08.2002 (далее - [47]);
- письмо от компании "Хюндай Корпорейшн" от 28.02.2006 (далее - [48]);
- информации для потребителя о телевизорах "HYUNDAI" (далее - [49]);
- Сертификат соответствия №РОСС KR.AE25.B02713 (далее - [50]);
- Сертификат соответствия №РОСС KR.AE25.B02712 (далее - [51]);
- письмо от компании "Хюндай Корпорейшн" от 27.03.2006 (далее - [52]);
- дистрибьюторский договор между компанией Хюндай Корпорейшн, Корея и Дюк Холдингс Лимитэд, Британская Вес-Индия (далее - [53]);
- распечатка из Интернета <http://www.hyundaielectronics.ru> (далее - [54]).

- каталоги продукции за 2005 фирмы лицензиата "Хюндай Корпорейшн" (далее - [55]).

- журнал "Techno news", май 2004 (далее - [56]);

- журнал "Компьютер", №6, 2004 (далее - [57]);

- журнал "Мир ПК", №5, май 2004 (далее - [58]);

- журнал "Компьютер", №4, апрель 2004 (далее - [59]);

- журнал "CRN ИТ-БИЗНЕС", 22.04.2004 (далее - [60]);

- журнал "Бестселлеры ИТ-рынка, осень 2003 (далее - [61]);

- газеты для корпоративных пользователей информационных технологий "PC WEEK" от 14-20.10.2003 (далее - [62]);

- газеты для корпоративных пользователей информационных технологий "PC WEEK" от 06-12.04.2004 (далее - [63]);

- газеты для корпоративных пользователей информационных технологий "PC WEEK" от 01-07.06.2004 (далее - [64]).

- Соглашение о передаче прав на товарные знаки и исключительной лицензии на товарные знаки от 31.12.2001(далее - [65]).;

- Соглашение о передаче прав на интеллектуальную собственность от 12.04.2001 (далее - [66]);

- Соглашение о лицензировании товарных знаков от 01.08.2002 (далее - [67]);

- Копии документов, подтверждающих, по мнению правообладателя, его участие в выставке в Экспоцентре на Красной Пресне 11.05.2004 -15.05.2004 (далее - [68]);

- Сведения о взаимоотношениях Хайникс Семикондактор Инк., и Хюндай Имидж Квест Ко. Лтд на 2 л. [69];

-Информация из сети Интернет на 41 л [70];

- Договор между Хайникс Семикондактор Инк., и Хюндай Имидж Квест Ко. Лтд на 10 л. [74].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам установила следующее.

Вышеуказанный товарный знак был зарегистрирован 16.05.2000, то есть в период действия Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23 сентября 1992 г. №3520-1 (далее - Закон), в соответствии с пунктом 3 статьи 22 которого предусматривается 5-летний срок неиспользования товарного знака с даты его регистрации, влекущий за собой досрочное прекращение правовой охраны этого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на упаковке владельцем товарного знака 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 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.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Палата по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель или лица, которым он предоставил такое право в установленном порядке, производили товары 09 класса МКТУ с маркировкой товарным знаком "HYUNDAI" и реализовывали их на территории Российской Федерации.

С учетом даты (07.07.2004) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, исчисляется с 06.07.2004 по 06.07.1999.

Правообладателем оспариваемого товарного знака является компания Хайникс Семикондактор Инк. (Корея), которая заключила лицензионный договор [65], зарегистрированный в Роспатенте, с компанией ИмиджКвест Ко Лтд. (далее - лицензиат) со сроком действия до 14.06.2002. При этом представленные документы [7], [8] содержат сведения о том, что компания "Hyundai ImageQuest Co.Ltd" (Корея) является единственным акционером фирмы "Hyundai ImageQuest Europe GmbH".

Документ [68] - содержит сведения о том, что информация о ноутбуках "HYUNDAI" от компании ImageQuest Co., Ltd. была представлена в Экспоцентре на Красной Пресне в Москве 11-15 мая 2004 где проходила 16-я международная выставка систем связи, телекоммуникаций, компьютерной оргтехники "Связь-Экспокомм 2004".

Документы [1] - [4], [32] - [35], [50], [51], [11] - [16] - свидетельствуют о том, что указанные виды продукции (телевизоры, домашние кинотеатры, DVD плееры) прошли испытания на соответствие требованиям безопасности, установленным нормативными документами, и признаны соответствующими этим требованиям Государственных стандартов Российской Федерации

Документы [17] - [20], [36] - [41] являются счетами, выставленными лицензиатом и третьим лицом, для оплаты товара, который в дальнейшем может быть поставлен покупателю.

Документы [48], [52] – информируют о том, что компания "Hyundai Corporation" имеет в качестве дистрибьютора на территории Российской Федерации фирму "СКАРЛЕТТ".

Документы [9], [10], [31] подтверждают, что лицензиат (компания "Hyundai ImageQuest Co.", Корея) поставляла российской компании «НММ» жидкокристаллические мониторы. При этом в соответствии с документом [31] компания "Hyundai ImageQuest Co.Ltd" (Корея) заключила дистрибьюторское

соглашение с компанией "НММ Со., Ltd." (Корея), в соответствии с которым лицензиат, являющийся производителем мониторов, предоставляет право дистрибьютору реализовывать их на территории Российской Федерации.

Сведения, представленные в документах [5], [6], [54] - [64] свидетельствуют о том, что на территории РФ проводилась активная реклама таких товаров, как жидкокристаллические мониторы, компьютеры, портативные компьютеры, плазменные панели, маркированных комбинированным товарным знаком со словесным элементом "HYUNDAI". Данные материалы могут быть учтены коллегией наряду с другими источниками информации, подтверждающими факт использования товарного знака на территории Российской Федерации.

Таким образом, представленные документы доказывают использование товарного знака по свидетельству № 188400 лицами, получившими в установленных формах согласие правообладателя, в отношении следующих товаров «панели жидко - кристаллических дисплеев, панели плазменных дисплеев, компьютеры, портативные компьютеры, мониторы»

В отношении остальных товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне, доказательств представлено не было.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить заявление, поступившее 15.08.2005, и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака "HYUNDAI" по свидетельству №188400 частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:**

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

Г

Г

(511)

09 панели жидко - кристаллических дисплеев, панели  
плазменных дисплеев, компьютеры, портативные  
компьютеры, мониторы