

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 под № 4520 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 30.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного знака обслуживания со словесными элементами «DAEWOO ДЭУ электроникс» по свидетельству №170468 полностью, поданное Адвокатским бюро «Шевырёв и партнеры», Москва (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация знака обслуживания по заявке №97700207/50 с приоритетом от 24.01.1997 была произведена 16.12.1998 за №170468 на имя ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД., /Южная Корея/, Сеул, Джунг-Ку НАМДЭМУН-НО, 5-ка, 541, в отношении услуг 37, 39, 41, 42 классов МКТУ (далее - правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 30.05.2005 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного знака обслуживания со словесными элементами «DAEWOO ДЭУ электроникс» по свидетельству №170468 в отношении всех услуг 37, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №97700207/50 в связи с его неиспользованием в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем заявлении правообладатель представил в Палату по патентным спорам отзыв, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

- С 1983г. правообладатель начал производить широкий ассортимент бытовой техники и электроники под товарным знаком «DAEWOO».

- В 90-х г., с целью эффективного содействия развитию торгово-экономических связей с российскими организациями, компания-правообладатель открыла свои представительства в Москве и Санкт-Петербурге.

- Правообладателем товарного знака по свидетельству № 170468 в настоящее время является ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД. При этом «ДЭУ

ЭЛЕКТРОНИКС КО.ЛТД» в 1993 г. в России создала дочернюю компанию АОЗТ «ДэМоКо», основной деятельностью которой является поставка товаров правообладателя на территорию РФ. В августе 1996 г. была создана компания с 99 % -ными корейскими инвестициями - ЗАО «Дэрос». ЗАО «Дэрос» было профильно учреждено с целью создания в России Головного Сервисного Центра DAEWOO, основной деятельностью которого стало обеспечение гарантийного ремонта и послегарантийного обслуживания производимых правообладателем товаров DAEWOO и продаваемых ею через своих официальных дилеров.

- Между правообладателем и ЗАО «Дэрос» в 1997 году был заключен договор, в соответствии с которым ЗАО «Дэрос» выполняло обязательства по обеспечению гарантийного ремонта техники DAEWOO и ее послегарантийному обслуживанию для конечных потребителей в рамках созданной авторизованной сервисной сети DAEWOO; предоставляло информацию потребителям по вопросам сервисного обслуживания; производило техническую экспертизу бракованного товара; организовывало и проводило тренинги для сервисных мастерских, входящих в состав авторизованной сервисной сети DAEWOO, за счет и в интересах правообладателя. При этом ЗАО «Дэрос» использовало товарный знак, охраняемый свидетельством № 170468, на своей печати, в различных формах документации, разработанной правообладателем и переданной ЗАО «Дэрос» для использования при гарантийном и послегарантийном ремонте техники DAEWOO, а также в рекламных и POP-материалах.

- Розничная реализация товара под товарным знаком DAEWOO производится в следующих городах и областях: Азнакаево, Нижнекамск, Альметьевск, Нижний Новгород, Барнаул, Новокузнецк, Бугульма, Новосибирск, Буинск, Нурлат, Волгоград, Обнинск, Волжский, Октябрьский, Гусиноозерск, Омск, Екатеринбург, Орск, Елабуга, Пермь, Заинск, Пятигорск, Зеленодольск, Ростов-на-Дону, Златоуст, Рязань, Иркутск, Самара, Йошкар-Ола, Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калуга, Ставрополь, Копейск, Сургут, Краснодар, Таганрог, Красноярск, Тольятти, Малоярославец, Туймазы, Мамадыш, Тюмень,

Междуреченск, Улан-Удэ, Миасс, Ульяновск, Минеральные воды, Уфа, Москва, Чебоксары, Московская область, Челябинск, Набережные Челны, Черкесск, Невинномысск, Йошкар-Ола и т.д.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

1. Копия свидетельства на товарный знак № 170468 на 2 л.,
2. Положение о представительстве фирмы «ДЭУ ЭЛЕКТРОНИКС КО.ЛТД» на 4 л.,
3. Разрешение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации № 2006-99 от 19.01.1999 г. на 1 л.,
4. Свидетельство № 2048.1 «О внесении в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний» на 1 л.,
5. Разрешение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации № 2006-02 от 20.12.2001 на 1 л.,
6. Свидетельство № 2048.2 «О внесении в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории РФ представительств иностранных компаний», на 1 л.,
7. Копия информационного письма об учете в ЕГРПО на 1 л.,
8. Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 л.,
9. Свидетельство № Р-2398.17 «О регистрации и внесении в Государственный реестр предприятий», выданное Российским агентством международного сотрудничества и развития 28.10.1993 на 1 л.,
10. Устав Акционерного общества закрытого типа «ДЭУ Электроникс Мос Трейдинг Ко» на 17 л.,
11. Свидетельство № Р-2398.17.3 «О регистрации и внесении в Государственный реестр коммерческих организаций, изменений и дополнений к учредительным документам», выданное Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 28.12.2000, на 1 л.,

12. Устав Закрытого акционерного общества «ДЭУ Электроникс Трейдинг Ко», утвержденный решением Учредителя № 54/00 от 11.10.2000, на 7 л.,

13. Свидетельство № 488.143, выданное Московской регистрационной палатой 01.08.1996, на 1 л.,

14. Устав Закрытого акционерного общества «Дэрос», утвержденный общим собранием акционеров 11.07.1996г., на 8 л.,

15. Устав Закрытого акционерного общества «Дэрос», утвержденный общим собранием акционеров 23.08.2002, на 11 л.,

16. Устав ООО «ДЭУ Электронике Европа» на 10 л.,

17. Свидетельство о регистрации в качестве налогоплательщика на 4 л.,

18. Выписка из торгового реестра «В» Участкового суда г.Фридберг (Гессен), Германия, на 7 л.,

19. Устав ЗАО «ДЭРОС», утвержденный общим собранием акционеров 17.06.2004, на 11 л.,

20. Устав ЗАО «ДЭРОС», утвержденный общим собранием акционеров 12.07.2005. на 11 л.,

21. Документы, касающиеся поступления денежных средств, на 19 л.,

22. Договор от 01.01.1997г. «Об оказании услуг по гарантийному ремонту электробытовой и радиоэлектронной аппаратуры на территории России и стран СНГ» с изменениями на 15 л.,

23. Акт сдачи - приемки гарантийных услуг от 31.09.2000г. к договору от 01.01.1997 на 1 л.,

24. Платежное поручение № 10 от 22.11.2000 на 1 л.,

25. Копия Акта сдачи - приемки гарантийных услуг от 28.02.2001 к договору б/н от 01.01.1997, на 1 л.,

26. Платежное поручение № 26 от 07.03.2001 на 1 л.,

27. Акт сдачи-приемки гарантийных услуг от 30.06.2002г. к договору б/н от 01.01.1997, на 1 л.,

28. Платежное поручение № 90 от 16.07.2002, на 1 л.,

29. Акт сдачи - приемки гарантийных услуг от 31.05.2003г. к договору б/н от 01.01.1997, на 1 л.,
30. Платежное поручение № 112 от 11.06.2003 на 1 л.,
31. Заключения о техническом состоянии товара и копии гарантийных талонов на 15 л.,
32. Письмо Министерства Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства на 1 л.,
33. Письмо Федеральной антимонопольной службы от 09.06.2004 на 1 л.,
34. Ходатайство № 87-90/04 от 29.03.2004 с приложением на 7 л.,
35. Список сервисных агентов ЗАО «Дэрос» в 2001 – 2004 г.г. на 6 л.,
36. Агентский договор между ЗАО «Дэрос» и ООО «Голдтехсервис» № DS-000 от 01.01.02 на 5 л.,
37. Специализация к Агентскому договору между ЗАО «Дэрос» и ООО «Голдтехсервис» № DS-000 от 01.01.02 на 1 л.,
38. Стоимость работ к Агентскому договору между ЗАО «Дэрос» и ООО «Голдтехсервис» № DS -000 от 01.01.02 на 1 л.,
39. Агентский договор между ЗАО «Дэрос» и ООО «Голдтехсервис» № 2004 AC-00 от 01.01.04 на 5 л.,
40. Стоимость работ к Агентскому договору между ЗАО «Дэрос» и ООО «Голдтехсервис» № 2004 AC-00 от 01.01.04 на 1 л.,
41. Специализация к Агентскому договору между ЗАО «Дэрос» и ООО «Голдтехсервис» № 2004 AC-00 от 01.01.04 на 1 л.,
42. Агентский договор между ЗАО «Дэрос» и ООО «Голдтехсервис» № DS-000 DW от 01.01.2005. на 4 л. с дополнением от 01.05.2005 на 1 л.,
43. «Стоимость работ» к Агентскому договору между ЗАО «Дэрос» и ООО «Голдтехсервис» № DS-000 DW от 01.01.2005 на 1 л.,
44. Специализация к Агентскому договору между ЗАО «Дэрос» и ООО «Голдтехсервис» № 2004 AC-00 от 01.01.04. на 1 л.,
45. Агентский договор между ЗАО «Дэрос» и ООО «Норд-Сервис» №2004 -TR-84-DW от 01.09.04, на 6 л.,

46. Агентский договор между ЗАО «Дэрос» и ООО «ВИТОР» № 2003–DPR 080DW от 01.01.03, на 7 л.,

47. Агентский договор между ЗАО «Дэрос» и ЧП «Коробов Н.В.» б/н от 01.01. 2003, на 7 л.,

48. Агентский договор между ЗАО «Дэрос» и ООО «Товарищество предпринимателей» от 01.01.02 на 8 л.,

49. Агентский договор между ЗАО «Дэрос» и ООО «Эль-мастер» № DS-060 от 01.01.02 на 8 л.,

50. Письмо от 18.03.2003 о продаже товаров через дочернюю компанию «Дэу Электронике Европа Гмбх» на 6 л.,

51. Агентский договор от 01.06.2003 г. между компанией «Дэу Электроникс Европа Гмбх» и ЗАО «Дэрос» «Об обеспечении проведения гарантийного ремонта и технического обслуживания электробытовой техники марки DAEWOO на территории России на 26 л.,

52. Соглашение № 3473/00 от 08.11.2000 между правообладателем и Московским представительством Компании «О проведении рекламной продажи новейших моделей электробытовой и радиоэлектронной техники» на 3 л.,

53. Гарантийные талоны специальной серии DS9906 на 4 л.,

54. Контракт № DAE-EL-01 от 22.10.2003 между ОАО «ТИГ Эльдорадо» и «Дэу Электроникс Европа ГмбХ» и образец гарантийного талона, заполненного продавцом на 15 л.,

55. Запрос информации Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства на 1 л.,

56. Письмо в Московское Представительство правообладателя и одновременно в Московское территориальное Управление МАП России на 4 л.,

57. Информация из сети Интернет о наличии в Российской Федерации фирменных магазинов электробытовой и радиоэлектронной аппаратуры DAEWOO на 4 л.,

58. Информация из сети Интернет о местах продажи электробытовой техники DEAWOO через дилеров на 3 л.,

59. Информация из сети Интернет о правообладателе как о производителе товаров электробытовой техники на 2 л.,

60. Информации из сети Интернет о проведении сервисных семинаров на 4 л.,

61. Информация с сайта <http://www.daewoo-electronics.ru> «Тренинги для продавцов-консультантов розничных сетей бытовой электроники» на 8 л.,

62. Информация о сервисном семинаре, организованном с 6 по 13.10.2003 Daewoo Electronics ЗАО «Дэрос», на 4 л.,

63. Договор на разработку Интернет-представительства, между компанией «Дэу Электроникс Европа ГМБХ» и ООО «АМС» от 24.05.2004 на 9 л.,

64. Статья Александра Малахова «Россия: Daewoo Electronics планирует вернуться по-крупному» в сети Интернет, <http://www.daewoo-electronics.ru>, на 3 л.,

65. Информация с сайта Интернет о фирменном магазине «Мир Дэу» в г.Новокузнецке на 1 л.,

66. Информация с сайта Интернет об открытии фирменного магазина Daewoo в г.Руза на 1 л.,

67. «Daewoo Electronics. Что нового?», информация с сайта Интернет на 4 л.,

68. «Новое рождение Daewoo Electronics», информация с сайта Интернет на 2 л.

На основании представленных материалов правообладатель просит оставить в силе действие регистрации знака обслуживания № 170468 в отношении услуг 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание электробытовой и радиоэлектронной аппаратуры», услуг 41 класса МКТУ «обеспечение учебного процесса», услуг 42 класса МКТУ «реализация электробытовой и радиоэлектронной аппаратуры».

В ходе заседания коллегии Палаты по патентным спорам лицом, подавшим заявление, было скорректировано заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака обслуживания по свидетельству № 170468 с испрашиванием

досрочного прекращения правовой охраны вышеуказанного знака в отношении всех услуг, за исключением:

- услуг 37 класса МКТУ - «ремонт и техническое обслуживание электробытовой и радиоэлектронной аппаратуры»,
- услуг 41 класса МКТУ - «обеспечение учебного процесса»,
- услуг 42 класса МКТУ - «реализация электробытовой и радиоэлектронной аппаратуры».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы заявления убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты регистрации знака обслуживания от 16.12.1998 правовая база для его рассмотрения включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 (далее – Закон) и упомянутые 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 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) поступления заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему знака обслуживания, составляет с 29.05.2000 по 29.05.2005, включительно.

Оспариваемый знак обслуживания является комбинированным и состоит из словесного элемента «ДЭУ электроникс», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита различной величины, словесного элемента «DAEWOO», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде овала с исходящими из одной касательной расширяющимся пучком линий.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Представленные правообладателем материалы свидетельствуют о том, что история компании Daewoo началась в 1967 году. При этом компания Daewoo Electronics была образована в 1971 году. С 1983 года Daewoo Electronics превратилась в производителя широкого ассортимента бытовой техники и электроники.

При этом компания является не только производителем различной бытовой техники и электроники, но и осуществляет деятельность, связанную с ее реализацией, ремонтом и обслуживанием, в том числе на территории Российской Федерации.

Деятельность в России была начата в 1993 г. с создания дочерней компании АОЗТ «ДэМоКо», основной деятельностью которой являлась поставка товаров правообладателя на территорию Российской Федерации. В августе 1996 г. была создана компания с 99 % -ными корейскими инвестициями - ЗАО «Дэрос», которая была профильно учреждена с целью создания в России Головного Сервисного Центра DAEWOO, основной деятельностью которого

стало обеспечение гарантийного ремонта и послегарантийного обслуживания товаров DAEWOO, продаваемых через официальных дилеров.

ЗАО «Дэрос» выполняла обязательства по обеспечению гарантийного ремонта техники DAEWOO и ее послегарантийному обслуживанию для конечных потребителей в рамках созданной авторизованной сервисной сети DAEWOO. Кроме того, ЗАО «Дэрос» предоставляло информацию потребителям по вопросам сервисного обслуживания, производило техническую экспертизу бракованного товара, организовывало и проводило тренинги для сервисных мастерских, входящих в состав авторизованной сервисной сети DAEWOO, за счет и в интересах компании-правообладателя. При этом знак обслуживания по свидетельству №170468 использовался на печати, в различных формах документации, разработанной правообладателем и переданной ЗАО «Дэрос» для использования при гарантийном и послегарантийном ремонте техники DAEWOO, а также в рекламных и POP-материалах.

Розничная реализация продукции под знаком обслуживания DAEWOO производится в различных городах на территории Российской Федерации, в том числе в Москве, Нижнем Новгороде, Барнауле, Новокузнецке, Новосибирске, Волгограде, Обнинске, Омске, Екатеринбурге, Перми, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Рязани, Иркутске, Самаре, Санкт-Петербурге, Казани и т.д.

При этом правообладатель оспариваемого знака не отрицает того факта, что, учитывая направленность его деятельности на производство, поставку и ремонт различной бытовой техники и электроники на территории Российской Федерации, им не осуществлялась деятельность, связанная со строительством, транспортными услугами, по упаковке и хранению товаров, организации путешествий, промышленным и научным исследованиям и разработкам, программированию, прокату вычислительных машин, организации выставок.

В этой связи, учитывая ограничение перечня услуг, в отношении которых лицо, подавшее заявление, просит досрочно прекратить действие знака обслуживания по свидетельству № 170468, а также результаты анализа представленных правообладателем данного знака фактических материалов, у

Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания для отказа в удовлетворении поданного заявления.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 30.05.2005, досрочно прекратить правовую охрану комбинированного знака обслуживания со словесным элементом «DAEWOO ДЭУ электроникс» по свидетельству № 170468 частично, сохранив его действие в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

- 37 - ремонт и техническое обслуживание электробытовой и радиоэлектронной аппаратуры;
- 41 - обеспечение учебного процесса;
- 42 - реализация электробытовой и радиоэлектронной аппаратуры.

