

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 17.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны комбинированного товарного знака «NATIONAL» по свидетельству №152291, поданное Дронго Интернэшнл Лимитед, Британские Виргинские Острова (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «NATIONAL» по заявке №95713258/50 с приоритетом от 22.11.1995 была произведена в Государственном реестре товарных знаков (далее – Реестр) 30.04.1997 за №152291 на имя Нешнл Ка Рентал Систем Инк., корпорация штата Делавэр, США в отношении услуг 39 класса МКТУ, а именно «прокат автомобилей, услуги по бронированию, включенные в 39 класс». В результате договора об уступке товарного знака, зарегистрированного в Роспатенте 07.06.2007 за № РД0022997, владельцем товарного знака стала Вэнгард Трейдмарк Холдингс ЮЭсЭй ЛЛК, штат Оклахома, (далее – Правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №152291 является комбинированным и состоит из слова «NATIONAL», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета и стилизованного изображения полосатого флага.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «NATIONAL» по свидетельству №152291 в связи с его неиспользованием в течение законодательно установленного срока в отношении всех зарегистрированных услуг.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем заявлении, представил отзыв по мотивам указанного заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению правообладателя, заявителю должно быть отказано в удовлетворении указанного заявления на основании статьи 10 ГК РФ, поскольку по материалам дела и исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия направленные на досрочное прекращение правовой охраны могут быть квалифицированы как злоупотребление правом;

- лицом, подавшим заявление, были поданы заявки на регистрацию тождественных товарных знаков;

- товарный знак «National» имеет всемирную известность и используется в 150 странах мира.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие документы:

- Распечатку из сети Интернет обо всех имеющихся регистрациях знака «NATIONAL» в мире на 6 л. [1];
- Копии регистраций знака «NATIONAL» в различных странах мира [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «NATIONAL» по свидетельству №152291 ввиду нижеследующего.

Правовая база для рассмотрения заявления от 17.12.2007 с учетом даты регистрации (30.04.1997) товарного знака по свидетельству №152291 включает Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и упомянутые Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона действие регистрации товарного знака может быть прекращено досрочно полностью или частично в

связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

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

С учетом даты (17.12.2007) подачи заявления период времени, за который правообладателю необходимо доказать использование принадлежащего ему товарного знака, составляет с 17.12.2002 по 16.12.2007 включительно. В рассматриваемый период времени правообладателями являлись Нешнл Ка Рентал Систем, Инк., корпорация штата Делавэр; Вэнгард Трейдмарк Холдингс С.а.р.п.; Вэнгард трейдмарк Холдингс ЮЭсЭй ЛЛК.

Коллегия Палаты по патентным спорам исследовала представленные документы и сведения с целью определения, свидетельствуют ли они о том, что правообладатель использовал товарный знак «NATIONAL» по свидетельству №152291 в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Однако копии регистраций знака «National» в различных странах мира, являются правоустанавливающими документами для тех стран, в которых они выданы и не свидетельствуют об использовании комбинированного товарного знака по свидетельству №152291 на территории Российской Федерации.

Иных документов свидетельствующих об использовании товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ правообладателем не представлено.

Что касается довода правообладателя о том, что действия, связанные с подачей такого заявления, могут быть квалифицированы как

злоупотребление правом, то установление добросовестности участников гражданских правоотношений не входит в компетенцию палаты по патентным спорам, в связи, с чем данный вопрос не исследовался.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании правообладателем принадлежащего ему товарного знака «NATIONAL» в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении услуг 39 класса МКТУ и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 17.12.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 17.12.2007 и досрочно прекратить правовую охрану товарного знака «NATIONAL» по свидетельству №152291 полностью.