

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 словесного товарного знака «ALAMO» по свидетельству №93511, поданное Дронго Интернэшнл Лимитед, Британские Виргинские Острова (далее - лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного товарного знака «ALAMO» по заявке №122042/50 с приоритетом от 11.05.1990 была произведена в Государственном реестре (далее – Реестр) 28.01.1991 за №93511 на имя Аламо Рент-А-Кар, Инк., корпорация штата Флорида, в отношении услуг 39 класса МКТУ, а именно «услуги по прокату и лизингу автомобилей». Затем 16.07.2001 произошла регистрация договора об уступке товарного знака в отношении всех услуг на имя Аламо-Рент-А-Кар Менеджмент, ЛП, Флорида. 04 июня 2007 в Реестр были внесены изменения в наименование правообладателя, согласно которым наименование правообладателя стало «АРК-ТМ, Инк.», Флорида. Затем наименование правообладателя вновь было изменено на Аламо Рент-А-Кар, ЛЛК, Флорида. 06 июня 2007 согласно договору об уступке товарного знака правообладателем товарного знака «ALAMO» стало Вэнгард Трейдмарк Холдингс С.а.р.л., Люксембург. Затем в соответствии с данными Реестра наименование правообладателя было изменено на Вэнгард Трейдмарк Холдингс ЮЭсЭй ЛЛК, штат Оклахома.

Товарный знак по свидетельству №93511 является словесным и состоит из слова «ALAMO», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 17.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны словесного товарного знака «ALAMO» по свидетельству №93511 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, к которому в качестве доказательств использования товарного знака «ALAMO» по свидетельству №93511 были приложены следующие материалы:

- Публикации в сети Интернет об известности бренда ALAMO в мире на 9 л. [1];
- Копии регистраций товарного знака ALAMO в более чем 150 странах мира на 302 л. [2];
- Договор на оказание агентских услуг между компанией ALAMO и Авиарепс Групп АГ от 01.04.2005 на 37 л. [3];
- Копии ваучеров, выданных в России филиалом компании Авиарепс на 37 л. [4];
- Брошюры с информацией об условиях аренды автомобилей в компании ALAMO (3 шт.) [5];
- Распечатка домашней страницы сайта, содержащей каталог ссылок на 1 л. [6];
- Совместный буклект компании BERES LUX и ALAMO [7];
- Распечатка из реестров товарного знака «NATIONAL» по свидетельству №152291 и заявки на регистрацию товарного знака «ALAMO» по заявке 2007738540, копия уведомления о рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «NATIONAL» по свидетельству №152291 [8];
- Рекламные публикации с воспроизведением товарного знака ALAMO в печатных СМИ [9];
- Счёт № 85500012 от 26 февраля 2006, выставленный ЗАО "Коммерсантъ.Издательский Дом" и оплаченный по ПП. 00096 от 27.02.2006 согласно Акту об оказании услуг от 22 марта 2006 за публикацию рекламы в Приложении "Туризм" [10];

- Счёт № 85500068 от 30 августа 2005, выставленный ЗАО "Коммерсантъ. Издательский Дом" и оплаченный по ПП. 00351 от 20.10.2005 за публикацию рекламы в Приложении "Туризм" [11];
- Счёт № 85500013 от 26 февраля 2006, выставленный ЗАО "Коммерсантъ. Издательский Дом" и оплаченный по ПП. 00267 от 3.05.2006 за публикацию рекламы в Приложении "Туризм" [12];
- Договор № ДП-040/05 от 20.05.2005 г. между ООО "Журнал путь и Водитель" и Представительством фирмы "Авиарепс Эрлайн Менеджмент Груп АГ" на размещение рекламных материалов в журнале "Путь и Водитель" [13];
- Приложение № 1 к договору № ДП-040/05 от 20.05.2005 г. [14];
- Приложение № 2 к договору № ДП-040/05 от 20.05.2005 г. [15];
- Акт № 00000050 от 02.06.2005 г. [16];
- Счет № 49, выставленный ООО "Журнал Путь и Водитель" и оплаченный по ПП. 00189 от 22 июня 2005 г. согласно договору ДП-040/05 от 20.05.2005 за размещение рекламных материалов в журнале "Путь и Водитель" [17];
- Платежное поручение № 00189 от 22.06.2005 г. на оплату по счету № 49 [18];
- Счета № 804, 805, 806, выставленные ЗАО "Афиша Индастриз" и оплаченные по ПП. 00134 от 06 марта 2006 г. за размещение рекламных материалов в журнале "Афиша Мир" [19];
- Платежное поручение № 00134 от 06.03.2006 г. на оплату по счету № 804, 805, 806 [20];
- Счёт № 436/Г, выставленный ООО "Ди. Си. Эй Медиа" и оплаченный по ПП. 00298 от 13 сентября 2005 года согласно договору 26/632-Т8 от 25.08.2005 за размещение рекламных

материалов в справочнике "Что предлагают туристические компании Москвы" ЗИМА 2005-2006 [21];

- Платежное поручение № 00298 от 13.09.2005 г. на оплату по счету № 436/Г [22];
- Счёт № AN061601 от 20 января 2006 года, ПП № 00217 от 12.04.2006 года за размещение рекламы в номере 16 от 24.04.2006 и акт сдачи - приемки № 303244 [23];
- Счёт № AN060901 от 20 января 2006 года, ПП № 00121 от 28.02.2006 года за размещение рекламы и акт сдачи - приемки № 302256 [24];
- Счёт № AN061501 от 20 января 2006 года, ПП № 00164 от 20.03.2006 года за размещение рекламы и акт сдачи - приемки № 303383 [25];
- Счёт № AN061901 от 23 января 2006 года, ПП № 00291 от 23.05.2006 года за размещение рекламы в номере 19 от 22.05.2006 и акт сдачи - приемки № 304288 [26];
- Счёт № AN062301 от 23 января 2006 года, ПП № 00324 от 01.06.2006 года за размещение рекламы в номере 23 от 19.06.2006 и акт сдачи - приемки № 305073 [27];
- Счёт № AN062001 от 23 января 2006 года, ПП № 00320 от 31.05.2006 года за размещение рекламы в номере 20 от 29.05.2006 и акт сдачи - приемки № 304516 [28];
- Договор № и 050159 от 27.08.2005 г. между ООО "Ингрит" и Представительством фирмы "Авиарепс Эрлайн Менеджмент Груп АГ" на изготовление рекламных материалов [29];
- Спецификация № И 050472 к договору № и 050159 [30];
- Акт № 00026 от 30.08.2005 г. [31];
- Счет № 348, выставленный ООО "Ингрит" и оплаченный по ПП. 00272 от 29.08.2005 г. согласно договору № И 050159 от 27.08.2005 г. за изготовление рекламных буклетов [32];
- Платежное поручение № 00272 от 29.08.2005 на оплату по счету №

348 [33];

- Акт № 00019 от 19.08.2005 г. [34];
- Счет № 282, выставленный ООО "Ингрит" и оплаченный по ПП. 00245 от 2.08.2005 г. согласно договору № И 050159 от 27.08. 2005 г. за изготовление рекламных буклетов [35];
- Платежное поручение № 00245 от 02.08.2005 на оплату по счету № 282 [36];
- Платежное поручение № 00254 от 18.08.2005 на оплату по счету № 282 [37];
- Акт № 00025 от 30.08.2005 г. [38];
- Счет № 286 выставленный ООО "Ингрит" и оплаченный по ПП. 00246 от 2.08.2005 г. согласно договору № И 050159 от 27.08. 2005 г. за изготовление рекламных буклетов. [39];
- Платежное поручение № 00246 от 02.08.2005 на оплату по счету № 286 [40];
- Платежное поручение № 00255 от 18.08.2005 на оплату по счету № 286. [41];
- Счет № 238 выставленный ООО "Ингрит" и оплаченный по ПП. 00263 от 2 мая 2006 г. согласно договору № И 050159 от 27.08. 2005 за изготовление визитных карточек. [42];
- Платежное поручение № 00263 от 18.08.2005 на оплату по счету № 238. [43];
- Счёт МСП - 05 - 505 от 15 марта 2006 года от ООО "Конференц-центр ЭКСТРОПОЛИС", ПП № 00165 от 20.03.2006 и акт сдачи-приемки № 00000234 от 31 марта 2006 года в отношении услуг по организации и проведению мероприятия 31.03.2006 с участием туроператоров, турфирм и прочих партнеров Аламо в России. [44];

- Оплаты по Ваучеру № U 04973, выданному 20.04.2006.(Приходный кассовый ордер № 211 от 20.04.2006,Документ внутренней отчётности предприятия с отметкой Касса № 144 от 20.04.2006, Оплачено/Принято, Копия страницы кассовой книги от 20.04.2006). [45];
- Оплаты по Ваучеру № U 04972, выданному 18.04.2006.(Приходный кассовый ордер № 202 от 18.04.2006, Документ внутренней отчётности предприятия с отметкой Касса № 144 от 18.04.2006, Оплачено/Принято, Копия страницы кассовой книги от 18.04.2006.) [46];
- Оплаты по Ваучеру № U 05075, выданному 11.04.2006.(Приходный кассовый ордер № 181 от 11.04.2006,Документ внутренней отчётности предприятия с отметкой Касса № 78 от 11.04.2006, Оплачено/Принято, Копия страницы кассовой книги от 11.04.2006) [47];
- Оплаты по Ваучеру № U 05086, выданному 22.12.2006.(Приходный кассовый ордер № 873 от 22.12.2006,Документ внутренней отчётности предприятия с отметкой Касса № 118 от 22.12.2006, Оплачено/Принято, Копия страницы кассовой книги от 22.12.2006.) [48];
- Оплаты по Ваучеру № U 05094, выданному 08.12.2006. (Приходный кассовый ордер № 830 от 08.12.2006,Документ внутренней отчётности предприятия с отметкой Касса № 52 от 08.12.2006, Оплачено/Принято ,Копия страницы кассовой книги от 18.12.2006.) [49];
- Оплаты по Ваучерам № U 05401, выданному 21.11.2006 и № U 05440,выданному 25.11.2006. (Приходный кассовый ордер № 426 от 25.11.2006, Документ внутренней отчётности предприятия с отметкой Касса № 138 от 25.11.2006, Оплачено/Принято, Копия страницы кассовой книги от 25.11.2006.) [50];

- Оплаты по Ваучеру № U 05051, выданному 22.12.2005.(Приходный кассовый ордер № 467 от 22.12.2005,Документ внутренней отчётности предприятия с отметкой Касса № 113 от 22.12.2006, Оплачено/Принято, Копия страницы кассовой книги от 22.12.2005.) [51];
- Оплаты по Ваучеру № U 05062, выданному 07.12.2005. (Приходный кассовый ордер № 454 от 13.12.2005, Документ внутренней отчётности предприятия с отметкой Касса № 73 от 13.12.2006, Оплачено/Принято, Копия страницы кассовой книги от 13.12.2006. [52];
- Оплаты по Ваучерам № U 05435, выданному 25.01.2006 и № U 05436,выданному 25.01.2006. (Приходный кассовый ордер № 35 от 01.02.2006, Документ внутренней отчётности предприятия с отметкой Касса № 139 от 31.01.2006, Оплачено/Принято, Копия страницы кассовой книги от 01.02.2006.) [53];
- Оплата по Ваучеру № U 05091, выданному 14.11.2006.(Счёт №2276 от 13.11.2006, Платежное поручение № 930 от 13.11.2006, Документ внутренней отчётности предприятия от 13.11.2006.) [54];
- Оплата по Ваучеру № U 05037, выданному 11.08.2006.(Счёт № 1360 от 08.08.2006, Платежное поручение № 578 от 09.08.2006, Документ внутренней отчётности предприятия от 11.08.2006.) [55];
- Оплата по Ваучеру № U 05039, выданному 11.08.2006. (Счёт № 1360 от 08.08.2006, Платежное поручение № 578 от 09.08.2006, Документ внутренней отчётности предприятия от 11.08.2006.) [56];

- Оплата по Ваучеру № У 04959, выданному 22.02.2006. (Счёт № 149 от 22.02.2006, Платежное поручение № 302 от 22.02.2006, Документ внутренней отчётности предприятия от 26.02.2006) [57];
- Оплата по Ваучеру № У 05458, выданному 10.02.2006. (Счёт №90 от 03.02.2006, Платежное поручение № 170 от 08.02.2006, Документ внутренней отчётности предприятия от 10.02.2006) [58];
- Оплата по Ваучеру № У 05434, выданному 26.01.2006. (Счёт №31 от 24.01.2006, Платежное поручение № 14 от 25.01.2006, Документ внутренней отчётности предприятия от 26.01.2006.) [59];
- Оплата по Ваучеру № У 05093, выданному 05.12.2006. (Счёт №2494 от 30.11.2006, Платежное поручение № 323 от 07.12.2006, Документ внутренней отчётности предприятия от 11.12.2006.) [60];
- Счёт 21, подтверждающий оплату веб-хостинга сайта Alamo.ru в период с ноября 2006 года до июля 2008 года. [61];
- Передаточный акт между компанией Аламо Рент-А-Кар, ЛЛК и компанией Вэнгард Трейдмарк Холдингс, С.а.р.л. [62];
- Передаточный акт между компанией Вэнгард Трейдмарк Холдингс, С.а.р.л. и компанией Вэнгард Трейдмарк Холдингс ЮЭсЭЙ ЛЛК[63];

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 17.12.2007 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ALAMO» по свидетельству №93511 ввиду нижеследующего.

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» с учетом даты (28.01.1990)

регистрации №93511 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.

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. 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 России, 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 (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 Аламо-Рент-А-Кар Менеджмент, ЛП, Флорида, АРК-ТМ, Инк., Флорида, Аламо Рент-А-Кар, ЛЛК, Флорида, Вэнгард Трейдмарк Холдингс С.а.р.л., Люксембург, Вэнгард Трейдмарк Холдингс ЮЭсЭй ЛЛК, штат Оклахома.

Коллегия Палаты 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, использовали товарный знак «ALAMO» по

свидетельству №93511 в отношении услуг 39 класса МКТУ – «услуги по прокату и лизингу автомобилей».

В качестве подтверждения использования товарного знака «ALAMO» на территории Российской Федерации правообладателем представлен договор об оказании агентских услуг [3] (GENERAL SALES AGENCY AND SERVICE AGREEMENT) между компанией ALAMO и Авиарепс Эрлайн Менеджмент Групп АГ от 01.04.2005, согласно которому Авиарепс Эрлайн Менеджмент Групп АГ (далее – агент) представляет компанию ALAMO на территории Российской Федерации и Украины в качестве неисключительного агента по продажам в связи с реализацией услуг по прокату автомобилей. Согласно п.3.1.1 агент при поступлении запроса на представление арендного автомобиля в Утвержденном Пункте Проката, сообщает информацию о заказе в Центр Резервирования Alamo. Согласно п.3.1.2 когда розничный туроператор, туроператор или оптовая турфирма получает запрос клиента на резервирование автомобиля для аренды в Утвержденном пункте проката, розничный туроператор, туроператор или оптовая турфирма свяжется с агентом с запросом о резервировании. Затем агент передаст запрос о резервировании в Центр Резервирования Alamo.

Также правообладатель представил рекламные публикации с воспроизведением товарного знака «ALAMO» в печатных средствах массовой информации [9]. Кроме того, в брошюрах с информацией об условиях аренды автомобилей [5], представленных правообладателем, предлагаются услуги по прокату автомобилей в странах Америки, Европы и Африки. Исходя из данных, указанных в брошюрах, в Москве компания Alamo имеет представительство, но автомобили для проката на территории Российской Федерации не предлагает.

Вместе с тем, правообладателем представлены ваучеры, а также оплаты по ним от прямых розничных клиентов [45-53] и от туроператоров и туроператоров [54-60]. Каждый ваучер содержит имя заказчика, срок и место аренды автомобиля, номер брони и тип договора, а также дату выдачи ваучера. Однако в представленных ваучерах в графе «город

прибытия/возврата» указаны города Европы, то есть автомобили предоставлялись в прокат не на территории Российской Федерации, а на территории других стран. Кроме того, в представленных платежных поручениях в поле «назначение платежа» указано «оплата за услуги по бронированию». Следовательно, Авиарепс АГ в качестве агента компании Alamo на территории Российской Федерации не предоставляло в аренду автомобили как позиционируется в рекламных материалах, а фактически осуществляло услуги по бронированию, то есть резервированию автомобилей для их последующего проката на территории иностранных государств. Указанные услуги отсутствуют в перечне регистрации.

Проанализировав представленные представителем правообладателя документы, Палата по патентным спорам пришла к выводу, что они не служат доказательством использования товарного знака «ALAMO» по свидетельству №93511 его правообладателем на территории Российской Федерации в отношении услуг 39 класса «услуги по прокату и лизингу автомобилей».

В отношении особого мнения, поступившего 30.12.2008 в ФГУ «Палата по патентным спорам», необходимо отметить следующее. Доводы правообладателя о приобретении известности в мире словесного знака «ALAMO» не могут быть приняты во внимание, поскольку не относятся к существу спора. Так, предметом разбирательства является установление фактической деятельности должного лица под оспариваемым знаком, а не узнаваемость знака как таковая. Также в особом мнении выражена позиция относительно того, что представленные правообладателем рекламные материалы подтверждают использование товарного знака «ALAMO» в Российской Федерации, поскольку использованием может быть признано также применение товарного знака в рекламе, печатных изданиях при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке. Однако коллегией Палаты по Патентным спорам было установлено, что представленные правообладателем документы относятся к услуге «бронирование», а не «аренда автомобилей», как указано в рекламных материалах, что не позволяет принять данные документы как доказательства

использования товарного знака. Остальные доводы особого мнения повторяют доводы отзыва правообладателя на заявление, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного анализа.

В силу изложенного, Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения лица, подавшего заявление, о неиспользовании товарного знака «ALAMO» 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 «ALAMO» по свидетельству №93511 полностью.