

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 ППС), рассмотрела заявление от 16.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №780874 в связи с его неиспользованием, поданное компанией «American Express Marketing & Development Corp.», США (далее – лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «Serv», зарегистрированному в международном бюро ВОИС 08.10.2001 с конвенционным приоритетом от 23.04.2001 на имя компании «Thyssen Facility Management GmbH», Германия (далее – правообладатель), предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11 и услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №780874 представляет собой словесное обозначение «Serv», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «S» - заглавная.

В Палату по патентным спорам 16.11.2011 поступило заявление от 16.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №780874 в связи с его неиспользованием в отношении всех товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ, указанных в регистрации.

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 23.11.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 19.01.2012, с приложением экземпляра заявления и предложением представить отзыв по мотивам заявления. В адрес представителя правообладателя было направлено уведомление с указанием даты заседания коллегии. Уведомление, направленное в адрес правообладателя, вернулось с почты России. На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего заявления представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на рассмотрении заявления, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления от 16.11.2011 включает вышеуказанные Кодекс и Правила ППС.

На основании пункта 1 статьи 1486 Кодекса правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении указанных трех лет при условии, что вплоть до подачи такого заявления товарный знак не использовался.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1486 Кодекса бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

В соответствии со статьей 9 «Мадридского соглашения о международной регистрации знаков» ведомство страны владельца уведомляет Международное бюро, в частности, о передачах прав и других изменениях, внесенных в запись о регистрации знака в национальном реестре, если эти изменения затрагивают также международную регистрацию. Бюро вносит эти изменения в Международный реестр и, в свою очередь, уведомляет о них ведомства Договолившихся стран, а также публикует их в своем журнале.

В соответствии с пунктом 5.2 Правил ППС в случае непредставления обладателем исключительного права на товарный знак отзыва на заявление о досрочном прекращении действия регистрации товарного знака по причине его неиспользования, Палата по патентным спорам вправе принять решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

Лицом, подавшим заявление, в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1486 Кодекса в заявлении были представлены материалы в обоснование заинтересованности в подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №780874. Так, согласно представленным материалам компания «American Express Marketing & Development Corp.» является правообладателем знаков «SERVE» в США и ЕС, правовая охрана указанным знакам распространяется на товары 09 и услуги 36 и 38 классов МКТУ. Кроме того, лицом, подавшим заявлением, была подана заявка на регистрацию обозначения «SERVE» в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 36, 38 классов МКТУ. Лицо, подавшее заявление, является многопрофильной компанией, предоставляющей весь спектр финансовых и банковских услуг. В настоящее время занимает лидирующие позиции в

выпуске и обслуживании кредитных карт, дорожных чеков. Указанная информация позволила коллегии Палаты по патентным спорам признать лицо, подавшее заявление, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №780874 в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ.

Направив уведомление правообладателю, Палата по патентным спорам исчерпала свои возможности по извещению владельца международной регистрации знака о поступившем заявлении от 16.11.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака «Serv» по международной регистрации №780874.

В силу изложенного, не располагая отзывом правообладателя на поступившее заявление, Палата по патентным спорам не имеет оснований для вывода об использовании указанного знака в установленные пунктом 1 статьи 1486 Кодекса сроки в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, и, следовательно, не находит оснований для отказа в удовлетворении заявления от 16.11.2011.

Учитывая вышеизложенное, коллегия, Палаты по патентным спорам пришла к выводу **удовлетворить заявление от 16.11.2011 и досрочно прекратить правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №780874 в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ.**