

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 27.08.2007, поданное Компанией «ЭСКАДА АГ», Германия (далее – лицо, подавшее заявление), о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ESCADA» по свидетельству № 219597, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «ESCADA» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 26.08.2002 за № 219597 по заявке № 2000732230/50 с приоритетом от 15.12.2000 на имя Компании «Арима Холдинг Корп.», Великобритания, в отношении товаров 07, 09, 11, 28 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В Палату по патентным спорам поступило заявление от 27.08.2007 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака «ESCADA» по свидетельству № 219597 в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг по причине его неиспользования в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, на основании пункта 3 статьи 22 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

В адрес правообладателя и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления от 17.01.2008 о принятии к рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ESCADA» и от 28.01.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.03.2008, с приложением копии заявления.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.03.2008, представитель правообладателя представил просьбу о переносе заседания коллегии по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны

товарного знака «ESCADA» в связи с тем, что правообладатель не получил уведомление о дате заседания коллегии по рассмотрению указанного заявления. Указанная просьба была удовлетворена и заседание коллегии по рассмотрению заявления было перенесено на 29.05.2008.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 29.05.2008, представитель правообладателя представил Отзыв на заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ESCADA», в котором просит отказать в удовлетворении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ESCADA» в связи с использованием указанного товарного знака. Правообладатель также отмечает, что использование товарного знака «ESCADA» началось не сразу после регистрации по независящим от правообладателя причинам. Задержка связана с тем, что процесс разработки логотипа занял больше время, чем планировалось изначально, из-за недобросовестности дизайнеров. Правообладатель также выразил просьбу о переносе заседания коллегии по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ESCADA» в связи с необходимостью представления пакета документов, подтверждающих использование товарного знака «ESCADA».

К Отзыву были приложены копии следующих материалов:

- таможенные декларации на ввоз продукции, маркированной товарным знаком «ESCADA», на территорию Российской Федерации на 16л.[1];
- Сертификаты соответствия на продукцию, маркированную товарным знаком «ESCADA», и приложения к ним на 8л.[2];
- Договор № 15/08-2007/1 от 15.08.2007, приложение № 1 к нему, счёт № 15/08-1, Акт о выполнении рекламных услуг от 21.08.2007 на 8л.[3];
- счёт (договор-оферта) № W0708109 от 17.08.2007 и акт приёмки передачи от 27.08.2007 на 2л.[4];
- Договор № 28/06-2007 от 28.06.2007, приложение № 8 к указанному договору, счёт № 21/08-1, Акт о выполнении рекламных услуг от 21.08.2007 на 11л.[5];
- распечатка вёрсток коробок продукции, маркированной товарным знаком «ESCADA» на 2л.[6];

- распечатка сайта Интернет <http://www.escada-electronics.ru> на 4л.[7];
- лист полиграфической продукции на 1л.[8];
- фотографии упаковок продукции, маркированной товарным знаком «ESCADA» на 18л.[9].

Коллегия Палаты по патентным спорам удовлетворила просьбу правообладателя о переносе заседания коллегии по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «ESCADA» на более поздний срок, а именно: на 14.08.2008.

До заседания коллегии, назначенной на 14.08.2008, от представителя правообладателя поступило письмо, в котором он сообщил, что правообладатель товарного знака «ESCADA» компания Арима Холдинг Корп. не представил каких-либо дополнительных материалов, доказывающих использование им товарного знака «ESCADA».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения заявления, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации регистрации № 219597 товарного знака «ESCADA» ввиду нижеследующего.

С учетом даты (26.08.2002) регистрации товарного знака «ESCADA» правовая база для рассмотрения заявления включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 за № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее — Закон), и упомянутые выше 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 правообладателем 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 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 в связи с неиспользованием товарного знака непрерывно в течение пяти лет с даты его регистрации или пяти лет, предшествующих подаче такого заявления.

Согласно заявлению от 27.08.2007 испрашивается досрочное прекращение правовой охраны товарного знака «ESCADA» по свидетельству № 219597 полностью в связи с его неиспользованием непрерывно в течение пяти лет, предшествующих подаче заявления.

Период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака правообладателем, составляет пять лет, предшествующих подаче заявления от 27.08.2007, то есть с 27.08.2002 по 26.08.2007 включительно.

Товарный знак по свидетельству № 219597 представляет собой словесное обозначение «ESCADA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ документов, представленных правообладателем, показал следующее.

Таможенные декларации [1] не содержат информации о правообладателе – компании «Арима Холдинг Корп.»; в качестве отправителя/экспортёра продукции указаны другие организации, например, компания «РАЛЬФ СЕЛЕКТ ЛТД.», Виргинские острова; компания «Хонрус Шиппинг Компани» от имени Аш Ренджел Индастриз, Китай. Каких-либо документов, подтверждающих правомочность использования товарного знака «ESCADA» указанными в таможенных декларациях компаниями, не представлено.

Сертификаты соответствия [2] содержат указание на фирму «ARIMA HOLDING Corp.» как изготовителя продукции, маркированной товарным знаком «ESCADA». Однако представленные сертификаты соответствия выходят за период времени, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака «ESCADA» правообладателем. Кроме того, указанные сертификаты не являются

подтверждением введения товаров, маркированных товарным знаком «ESCADA», в гражданский оборот.

Договор № 15/08-2007/1 [3] по разработке дизайна логотипа «ESCADA» и приложения к нему, а также Договор № 28/06-2007 [5] не имеют отношения к правообладателю: заказчиком является ООО «Бимикс». Каких-либо документов, подтверждающих правомочность ООО «Бимикс» на использование товарного знака «ESCADA», не представлено.

Счёт (договор-оферта) № W0708109 и акт приёмки передачи от 27.08.2007 [4] не содержат какой-либо информации о товарном знаке «ESCADA».

Представленные фотографии упаковок с товарным знаком «ESCADA» либо не содержат даты [6], [8], либо дата не соответствует периоду времени, в течение которого должно быть подтверждено использование товарного знака «ESCADA» [7], [9].

Таким образом, представленные документы не содержат доказательств использования правообладателем товарного знака «ESCADA» по свидетельству № 219597.

Указанная правообладателем причина неиспользования товарного знака сразу после его регистрации не может быть отнесена к уважительным причинам неприменения товарного знака. Во-первых, товарный знак зарегистрирован в виде словесного обозначения, выполненного стандартным шрифтом, и его использование не требовало каких-либо дизайнерских услуг. Кроме того, договоров или других документов, подтверждающих взаимоотношения между правообладателем и дизайнерами, не представлено. Во-вторых, использованием товарного знака может быть признано 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. Однако соответствующие документы также отсутствуют.

В силу изложенного Палата по патентным спорам не имеет оснований для опровержения утверждения заявителя о неиспользовании товарного знака «ESCADA» по свидетельству № 219597 в установленные пунктом 3 статьи 22 Закона сроки в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации, и, следовательно, для отказа в удовлетворении заявления от 20.09.2007.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить заявление от 27.08.2007 и досрочно полностью прекратить правовую охрану товарного знака «ESCADA» по свидетельству № 219597.