

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 (далее – ГК РФ), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела заявление от 04.03.2008 о досрочном прекращении на территории Российской Федерации правовой охраны международной регистрации № 782928 полностью, поданное компанией «ОКСИ ВИТАЛ Фервальтунгсгезелльшафт мбХ», Германия (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Регистрация словесного знака «OXY-VITAL» произведена Международным Бюро ВОИС 14.06.2002 за №782928 для товаров 3, 5, 11, 32 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, на имя Карела Неходы, Швейцария (далее – правообладатель). Срок действия регистрации знака – 14.06.2012.

Заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака «OXY-VITAL» по международной регистрации №782928 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 12.03.2008 в связи с неиспользованием знака в течение трех лет после его регистрации, в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

В адрес правообладателя (Karel Nehoda, Magnoliastrasse 3A, CH-3600 Thun (CH)) в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Правообладателем был представлен отзыв по мотивам заявления, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель является соучредителем фирмы «Oxy-Vital-Vertriebs, GmbH», а также изготовителем машин и оборудования для введения кислорода в воду;

- указанная фирма предоставила права на знак «OXY-VITAL», а также на изготовление и/или распространение кислородосодержащей воды фирме «Oxy-Vital Ost GmbH & Co KG», которая ввозила воду «OXY-VITAL» в Россию и поставляла ЗАО «ВИТА-В», которое распространяла ее в супермаркеты экологически чистых продуктов;

- в Российскую Федерацию также ввозился кислородный активный спрей «OXY-VITAL», чем подтверждается использование знака для товаров 3 класса МКТУ;

- использование знака для товаров 5 класса МКТУ подтверждается тем, что кислородная вода является эффективным медицинским средством;

- фирма «Oxy-Vital-Vertriebs, GmbH» поставляла фирме «Oxy-Vital Ost GmbH & Co KG» аппараты под маркой «OXY-VITAL», а также фильтры для процесса производства кислородной воды, чем подтверждается использование знака для товаров 11 класса МКТУ.

В подтверждении изложенных доводов к отзыву приложены следующие материалы:

- соглашение между Карелом Неходой и фирмой «Oxy-Vital-Vertriebs GmbH» с частичным переводом на 4 л. [1];

- договор между фирмой «Oxy-Vital-Vertriebs GmbH» и фирмой «Oxy-Vital Ost GmbH & Co KG» с частичным переводом, 15 л. [2];

- письмо директора ЗАО «ВИТА-В» в адрес владельца товарного знака «OXY-VITAL» с переводом. 2 л. [3];

- контракт № 280/04-34 от 20.12.2004 между «Oxy-Vital Ost GmbH & Co KG» и ЗАО «ВИТА-В», 5 л. [4];

- свидетельство № 77.99.15.6У.547.1.05 от 24.01.2005г., 1 л. [5];

- сертификат соответствия, 1 л. [6];
- копия этикетки воды «Окси-Витал», 1 л. [7];
- заявление соучредителей фирмы «Оху-Vital-Vertriebs GmbH» о внесении изменений в торговый реестр, 2 л. [8];
- грузовой манифест в соответствии со счетом (Invoice No.2005/47), 1 л. [9];
- счета на поставку в Россию кислородной воды, кислородного спрея и аппаратов для производства кислородной воды 9 шт. [10];
- упаковочный лист № 47 от 18.10.2005г. на поставку по счету № 2005/47, 1 л. [11];
- договор с В.Сабановым на поставку ему фирмой «Оху-Vital Ost GmbH & Co KG» партии товаров, включая спрей «Оху-Vital», 3 л. [12];
- распечатки с сайта: <http://www.oxy-vital.ru/>, касающиеся активного спрея Оху-Vital, а также использования кислородной воды «Оху-Vital» 8 л. [13].

Лицо, подавшее заявление, на заседании коллегии представило комментарии на отзыв правообладателя, доводы которых сводятся к следующему:

- в рамках указанного в отзыве соглашения [1] уступка прав на международную регистрацию не была произведена, что отражено в Международном реестре;
- подлинность договора [2] вызывает сомнения;
- производство кислородной воды осуществлялось фирмами «Оху-Vital Ost GmbH & Co. KG» и «Оху-Vital Verwaltungs GmbH», не имеющими никакого отношения к правообладателю;
- реализация воды «ОХУ-VITAL» в России осуществлялась ЗАО «ВИТА-В», которая обратилась к Карелу Неходе только 08.08.2006.

Таким образом, лицо, подавшее заявление, считает использование международной регистрации правообладателем или лицом, которому такое право было предоставлено, не доказанным.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить заявление от 04.03.2008 о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №782928 полностью.

С учетом даты (14.06.2002) международной регистрации №782928 правовая база для рассмотрения заявления от 04.03.2008 включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года (далее – Парижская конвенция), Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие с 17.10.92 (далее – Закон), упомянутые часть четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ) и Правила.

На основании пункта 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть подано заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

Согласно пункту 1 статьи 22 Закона использованием товарного знака считается применение его на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, и (или) на 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 и ярмарках, проводимых в Российской Федерации, при наличии уважительных причин неприменения товарного знака на товарах и (или) их упаковке.

В соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1486 ГК РФ использованием товарного знака признается его использование правообладателем или лицом,

которому такое право предоставлено на основании лицензионного договора в соответствии со статьей 1489 ГК РФ, либо другим лицом, осуществляющим использование товарного знака под контролем правообладателя, при условии, что использование товарного знака осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ, за исключением случаев, когда соответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот, а также использование товарного знака с изменением его отдельных элементов, не влияющим на его различительную способность и не ограничивающим охрану, предоставленную товарному знаку. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на правообладателе.

Согласно пункту 2 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

- 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;
- 2) при выполнении работ, оказании услуг;
- 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
- 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;
- 5) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Пунктом (2) статьи 5С Парижской конвенции определено, что применение товарного знака его владельцем в такой форме, которая отличается от зарегистрированной в какой-либо из стран Союза лишь отдельными элементами, не изменяющими отличительного характера знака, не влечет за собой признания недействительности регистрации и не ограничивает охрану, предоставленную знаку.

С учетом даты подачи заявления коллегией Палаты по патентным спорам с целью установления факта использования знака рассматривался период времени с 12.03.2003 по 11.03.2008 включительно. Правообладателем в рассматриваемый период времени являлся Карел Нехода.

Как указано выше, международная регистрация № 782928 представляет собой словесное обозначение «OXY-VITAL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании.

В отношении представленных доказательств использования знака необходимо отметить следующее.

В соответствии с Соглашением [1] Карел Нехода предоставляет фирме «Oxy-Vital-Vertriebs GmbH» «в распоряжение марку «OXY-VITAL» для товаров, относящихся к использованию кислорода», а также будет поставлять машины и оборудование для введения кислорода в воду.

Фирмой «Oxy-Vital-Vertriebs GmbH» был заключен договор [2] с фирмой «Oxy-Vital Ost GmbH & Co KG», согласно которому лицензиату предоставляется «право изготавливать, продавать и осуществлять маркетинговую деятельность», а также «все принадлежащие права на интеллектуальную собственность, относящиеся к продукту по Договору или к его использованию или к его продвижению на рынке». Кроме того, лицензиар поставляет лицензиату товары для реализации, а именно спрей на основе кислородной воды и машины для ее изготовления.

Относительно договоров [1] и [2] необходимо отметить, что, являясь лицензионными договорами (договор [2] является сублицензионным), они не были зарегистрированы на территории Российской Федерации, и, следовательно, не могут быть приняты в качестве надлежащих доказательств использования международной регистрации на территории Российской Федерации.

Кроме того, что не представлены документы, подтверждающие исполнение договора [1] сторонами, факт поставки товара по данному договору не доказан, а также отсутствуют сведения о введении товара (спрея на основе

кислородной воды и машин для введения кислорода в воду) в оборот на территории Российской Федерации.

В соответствии с контрактом [4] и таможенными декларациями, фирма «Oxy-Vital Ost GmbH & Co KG» продает ЗАО «ВИТА-В» питьевую воду «OXY-VITAL», произведенную «Hochdorfer Kronenbrauerei, Otto Haizmann AG». Указанный договор не может быть принят во внимание коллегией, поскольку производство продукции осуществлялось не правообладателем, а иным лицом, которому право на использование знака не было предоставлено, а ввоз осуществлялся без согласия правообладателя.

Договор [12] относится к купле-продаже партии продукции «ASANA cosmetic», и не содержит никаких условий относительно товара маркированного знаком «OXY-VITAL» по международной регистрации №782928.

Что касается письма директора ЗАО «ВИТА-В» в адрес владельца товарного знака «OXY-VITAL» [3], свидетельства [5], сертификата соответствия [6], копии этикетки воды «Окси-Витал» [7] и распечаток с сайта, то эти документы не доказывают сами по себе использование международной регистрации №782928.

Прочие документы, в частности счета [10], не могут быть оценены коллегией, поскольку представлены в неудовлетворительном качестве и с неполным переводом.

Относительно замечаний лица, подавшего заявление, касающихся отзыва правообладателя нужно отметить, что в основном они были отражены выше при анализе представленных документов. Что же касается подлинности договора [2], то в компетенцию Палаты по патентным спорам не входит проверка подлинности представляемых документов.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам признает факт использования международной регистрации №782928 на территории Российской Федерации недоказанным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:
**удовлетворить заявление от 04.03.2008 и досрочно прекратить правовую
охрану на территории Российской Федерации международной регистрации
№ 782928 полностью.**