

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.09.2022, поданное ООО «Зентива Фарма», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714777, при этом установлено следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «**Лактомед**» был зарегистрирован 05.06.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2018751642 с приоритетом от 25.11.2018 на имя Бобкова Г.В., Москва в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В результате государственной регистрации 24.03.2021 договора РД0358643 об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг правообладателем оспариваемого товарного знака стало ООО «БИГ», Москва (далее – правообладатель).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 714777 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак «**Лактомед**» является сходным до степени смешения с товарным знаком «LACTACYD» по международной регистрации №1222984, который охраняется на территории Российской Федерации с более ранним приоритетом в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, который входит в серию товарных знаков:

- «DERMA-LACTACYD» по международной регистрации №564296, который охраняется в отношении товаров 03 класса;
- «LACTACYD» по международной регистрации №556482, который охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ;
- «ЛАКТАЦИД» по свидетельству №403853, который охраняется в отношении товаров 05 класса МКТУ,

правообладателем которых является компания Омега Фарма Инновейшн энд Девелопмент НВ, Венековег 26, B-9810 Назарет, Бельгия.

Оспариваемый товарный знак «**Лактомед**» зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 03 класса МКТУ, в отношении которых охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный знак «LACTACYD» по международной регистрации №1222984.

В качестве своей заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714777 лицо, подавшее возражение (ООО «Зентива Фарма»), ссылается на то, что ему принадлежат права использования этих знаков на основании сублицензионного договора для цели производства продукции от 16 марта 2022 года (в редакции Дополнительного соглашения от 16 марта 2022 года) на территории Российской Федерации, при этом лицо, подавшее возражение, также является производителем линейки парфюмерно-косметической продукции - средств для интимной гигиены ЛАКТАЦИД, что подтверждается такими документами как:

- соглашение о трансфере технологии, производстве и поставке продуктов торговой марки «Лактацид» №300920/Cmd от 30 сентября 2021 года;
- соглашение о трансфере технологии, производстве и поставке продуктов торговой марки «Лактацид» от 1 июня 2021 года;

- соглашение о трансфере технологии, производстве и поставке продуктов торговой марки «Лактацид» от 1 октября 2021 года.

Лицо, подавшее возражение, является лицом, вводящим в оборот товары ЛАКТАЦИД (LACTACYD), а также организацией, принимающей претензии потребителей в Российской Федерации.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, данные факты подтверждают его заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «**Лактомед**», сходному до степени смешения со знаками ЛАКТАЦИД (LACTACYD).

В возражении приведены доводы относительно фонетического и визуального сходства сравниваемых знаков, при этом лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что сходство товарных знаков до степени смешения в глазах потребителя подтверждается результатами исследования, проведенного Фондом содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» (далее - исследование ВЦИОМ), согласно которому 79% респондентов отметили сходство названий продукции «Lactacyd» и «Lactomed», которые идентичны рассматриваемым товарным знакам.

Анализируя товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, с товарами 03 класса, в отношении которых охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный знак по международной регистрации №1222984, лицо, подавшее возражение, указывает, что сравниваемые товарные знаки зарегистрированы преимущественно для однородных товаров.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, в подтверждение своей позиции ссылается на решение УФАС по городу Москве от 31.05.2022 по делу №077/01/14.6-352/2022 о наличии признаков недобросовестной конкуренции в действиях ООО «БИГ».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714777 недействительным в отношении части однородных товаров, относящихся к следующим группам: косметика и парфюмерия: мыла; эфирные масла.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- решение УФАС по г. Москве от 31.05.2022 по делу № 077/01/14.6-352/2022;
- исследование, проведенное Фондом содействия изучению общественного мнения «ВЦИОМ» (Мнение респондентов относительно сходства/различия упаковок средств для интимной гигиены LACTACYD и Lactomed, а также о возможности введения потребителей в заблуждение относительно их производителей) в мае-июне 2021 года;
- изображения упаковок средств Lactacyd (<https://lactacyd.ru/>);
- изображения упаковок средств Lactomed (<https://lactomed.ru/>);
- соглашение о трансфере технологии, производстве и поставке продуктов торговой марки «Лактацид» № 300920/Cmd от 30 сентября 2021 года между ООО «Алвоген Фарма» и ООО «Сетес Косметике»;
- соглашение о трансфере технологии, производстве и поставке продуктов торговой марки «Лактацид» от 1 июня 2021 года между ООО «Зентива Фарма» и ООО «Интерфилл»;
- соглашение о трансфере технологии, производстве и поставке продуктов торговой марки «Лактацид» от 1 октября 2021 года между ООО «Зентива Фарма» и ООО «Зеттекнолоджи»;
- дополнительное соглашение от 16 марта 2022 года к сублицензионному договору на использование товарных знаков и ноу-хау для цели производства продукции от 16 марта 2022 года между АЛВОГЕН ФАРМА ТРЕЙДИНГ ЮРОП ЕООД и ООО «Зентива Фарма»;
- сведения о международной регистрации № 1222984 товарного знака «LACTACYD», полученные на сайте МБ ВОИС, перевод на русский язык и документ, подтверждающий владение языком перевода;
- сведения о международной регистрации № 564296 товарного знака «DERMA-LACTACYD», полученные на сайте МБ ВОИС, перевод на русский язык и документ, подтверждающий владение языком перевода;

- сведения о международной регистрации № 556482 товарного знака «LACTACYD», полученные на сайте МБ ВОИС, перевод на русский язык и документ, подтверждающий владение языком перевода;
- сведения о национальной регистрации №403853 «ЛАКТАЦИД», полученные из Открытого реестра товарных знаков ФГБУ ФИПС;
- сведения о национальной регистрации № 714777 «**Лактомед**», полученные из Открытого реестра товарных знаков ФГБУ ФИПС;
- каталог продукции магазинов МЕТРО;
- фотографии наград, присужденных товарам Lactacyd;
- фотография полки магазина с товарами Lactacyd и Lactomed;
- заключение эксперта по вопросу тождества и сходства между товарными знаками «Lactomed», «LACTOMED» регистрации №№ 677353, 769363; «ЛАКТОМЕД» регистрация № 714777 и товарными знаками «LACTACYD» IR № 1222984; «DERMA-LACTACYD» IR № 564296.

Правообладатель, в установленном порядке уведомленный о поступившем возражении, представил отзыв, поступивший 10.11.2022, в котором выразил свое несогласие с изложенными в нем доводами, в частности, правообладатель полагает, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с товарным знаком, на который ссылается лицо, подавшее возражение, поскольку несмотря на сходство начальных элементов обозначений [Лакт- /LACT-], которые являются широко употребительными для товаров 03 класса МКТУ и, соответственно, крайне слабыми, имеющиеся различия между элементами [-мед / -CYD] существенным образом влияют на общее зрительное впечатление, на смысловое значение сравниваемых товарных знаков, так как полностью различаются, а также на фонетику, поскольку товарный знак № 714777 «**Лактомед**» отличается от товарного знака по международной регистрации №1222984 «LACTACYD» по количеству букв.

В отношении ссылки лица, подавшего возражение, на решение УФАС, в отзыве указано, что при сравнении упаковки товаров, маркированных обозначениями «Lactomed» и «Lactacyd», комиссия УФАС не посчитала сходными названия, которые

являются неотъемлемой частью дизайна упаковок, т.е. комиссия УФАС фактически не усмотрела в товарных знаках сходства до степени смешения.

Поскольку товарные знаки № 769363, №714777 и № 677353 представляют собой серию и имеют идентичный словесный элемент, а товарный знак по международной регистрации №1222984 (LACTACYD) сравнивается с товарными знаками правообладателя только по фонетическому критерию, указанные выводы УФАС применимы и к товарному знаку № 714777.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №714777.

На заседании коллегии, которое состоялось 16.12.2022, от правообладателя было представлено Заключение специалиста по вопросам сходства до степени смешения товарных знаков №№714777, 714777, 769363 с товарными знаками №403853, 1222984, 556482, 564296.

В дополнение к ранее представленным материалам от лица, подавшего возражение, поступило уточнение к возражению против предоставления правовой охраны товарному по свидетельству № 714777, в котором указано следующее:

- оспариваемая регистрация, а также обращение на рынке продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, напрямую затрагивает хозяйственные интересы ООО «Зентива Фарма» по введению в гражданский оборот парфюмерно-косметической продукции - средств для интимной гигиены, маркированной товарным знаком «Lactacyd», эксклюзивным производителем которых оно является на трех производственных площадках в Российской Федерации;

- ООО «Зентива Фарма» является лицом, инвестирующим существенные денежные средства в развитие и продвижение товаров, маркированных обозначением «Lactacyd», а также является первой компанией на рынке, популяризирующей интимную гигиену у российских девушек и женщин;

- ООО «Зентива Фарма» также ссылается на доверенность, которой правообладатель противопоставленного знака Омега Фарма Инновейшн энд Девелопмент НВ, уполномочил его на осуществление любых действий в Федеральной

службе по интеллектуальной собственности (Роспатент), связанных с рассмотрением возражений против предоставления правовой охраны товарным знакам № 714777, №714777, №769363, а также на статьи 3.2 и 3.3 упомянутого выше сублицензионного договора на использование знаков и Ноу-хау для цели производства продукции от 16 марта 2022 года (в редакции дополнительного соглашения от 16 марта 2022 г.), которые предусматривают, что «...если сублицензиату станет известно, что объекты интеллектуальной собственности противоправно применяются третьим лицом, он должен незамедлительно проинформировать об этом Лицензиата и предпринять все необходимые действия для защиты прав на товарные знаки против нарушений третьих лиц в соответствии с применимым правом. Если третьи лица нарушают права, предоставленные по настоящему сублицензионному договору сублицензиату, то сублицензиат и лицензиат совместно или по своему выбору раздельно предъявлят иск к таким лицам».

Таким образом, лицо, подавшее возражение, полагает, что наличие у него простой (неисключительной) лицензии является свидетельством его заинтересованности в подаче возражений против предоставления охраны товарному знаку по основанию подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку, в соответствии с позицией Верховного Суда Российской Федерации, критерием заинтересованности является доказанность наличия фактического интереса в прекращении правовой охраны зарегистрированного обозначения, а у лица, подавшего возражение, есть фактический интерес, так как сходство до степени смешения товарных знаков может повлечь смешение товаров, реализуемых под сходными товарными знаками и, как следствие, к существенному снижению продаж средств, маркированных обозначением «Lactacyd».

Лицо, подавшее возражение, также уточнило объем своих притязаний в признании недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству №714777 в отношении следующих товаров:

Мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; амбра [парфюмерия]; вода ароматическая; вода лавандовая; вода туалетная; духи; изделия парфюмерные; ионон [парфюмерный]; масла для

парфюмерии; мускус [парфюмерия]; мята для парфюмерии: основы для цветочных духов; составы для окуривания ароматическими веществами [парфюмерные изделия]; экстракты цветочные [парфюмерия]; блески для губ; вазелин косметический; вата для косметических целей; жиры для косметических целей; изображения переводные декоративные для косметических целей; камень квасцовий для бритья [вяжущее средство]; карандаши для бровей; карандаши косметические; кремы косметические; клеи для прикрепления искусственных ресниц; клеи для прикрепления накладных волос; кондиционеры для волос; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические отбеливающие; лаки для волос; лаки для ногтей; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; лосьоны после бритья; маски косметические; молоко миндальное для косметических целей; молочко туалетное; наборы косметические; наклейки для ногтей; ногти искусственные; пеналы для губной помады; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; препараты для выпрямления волос; препараты для завивки волос; препараты для похудания косметические; препараты для удаления макияжа; препараты для ухода за ногтями; препараты коллагеновые для косметических целей; препараты с алоэ вера для косметических целей; препараты солнцезащитные; пудра для макияжа; растворители лаков для ногтей; ресницы искусственные; салфетки; пропитанные косметическими лосьонами; соли для ванн, за исключением используемых для медицинских целей; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для перманентной завивки нейтрализующие; дезодоранты; дезодоранты для человека или животных; растворы вагинальные для интимной гигиены или в качестве дезодоранта; масло розовое; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла эфирные из цитrona; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; терпены [эфирные масла]; ароматизаторы для кондитерских изделий; из сдобного теста [эфирные масла]; ароматизаторы для напитков [эфирные масла]; ароматизаторы пищевые [эфирные масла];

ароматизаторы [эфирные масла]; квасцы алюминиевые [вяжущее средство]; масла туалетные; средства моющие для интимной гигиены немедицинские; средства туалетные против потения [туалетные принадлежности]; средства туалетные; тальк туалетный; шампуни для животных [средства гигиенические немедикаментозные]; шампуни сухие; шампуни; аэрозоль для освежения полости рта; вещества клейкие для косметических целей; воск для удаления волос; воск для усов; гели для массажа, за исключением используемых для медицинских целей; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; депилятории; пасты зубные; полоски для освежения дыхания; полоски отбеливающие для зубов; помады для косметических целей; препараты для бритв; препараты для интимной гигиены; препараты для полирования зубных протезов; препараты для полоскания рта, за исключением используемых в медицинских целях; препараты для чистки зубных протезов.

К уточнению приложены следующие документы:

- доверенность от 23.11.2022 на имя ООО «Зентива Фарма» на представление интересов Омега Фарма Инновейшн энд Девелопмент НВ с переводом на русский язык;
- договоры между ООО «Зентива Фарма» и ООО «Карат-Русс Медиа» на размещение рекламы товаров Lactacyd;
- сведения о национальной регистрации №403853 «ЛАКТАЦИД», полученные из Открытого реестра товарных знаков ФГБУ ФИПС;
- мнение на отзыв правообладателя на возражение против предоставления охраны товарному знаку № 714777.

В дополнение к ранее представленным материалам от лица, подавшего возражение, поступила просьба о приобщении к делу отзыва на заключение специалиста по вопросам сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков.

В свою очередь, от правообладателя оспариваемого товарного знака была представлена письменная позиция, основные доводы которой сводятся к отсутствию у ООО «Зентива Фарма» заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, а также к отсутствию сходства между оспариваемым товарным знаком и знаком по

международной регистрации №1222984, что подтверждается заключением специалиста и результатами социологического опроса, проведенного Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН.

К материалам дела также приобщено Заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН №08-2022.

На заседании коллегии, которое состоялось 31.01.2023, лицо, подавшее возражение, представило рецензию на вышеуказанное Заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН №08-2022.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (25.11.2018) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4, 6, 7 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака. При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «**Лактомед**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован для широкого перечня товаров 03 класса МКТУ.

В качестве основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714777, лицо, подавшее возражение,

ссылается на его сходство до степени смешения со знаком «LACTACYD» по международной регистрации №1222984, т.е. на несоответствие регистрации требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Как указано выше, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по этому основанию может быть подано заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

Предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса ограничения в отношении государственной регистрации товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с имеющими более ранний приоритет товарными знаками, установлены в пользу правообладателей противопоставленных средств индивидуализации. Это подтверждается тем, что в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса государственная регистрация оспариваемого товарного знака допустима, если правообладатель противопоставленного товарного знака дал согласие на предоставление ему правовой охраны.

Таким образом, лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с несоответствием последнего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правообладатель противопоставленного товарного знака.

В данном случае, правообладателем противопоставленного знака является компания Омега Фарма Инновейшн энд Девелопмент НВ, Бельгия.

Что касается лица, подавшего возражение, то оно является неисключительным лицензиатом на основании Сублицензионного договора для цели производства продукции от 16 марта 2022 года (в редакции Дополнительного соглашения от 16 марта

2022 года), т.е. использует указанный товарный знак на основании неисключительной лицензии.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 1254 Кодекса дополнительная возможность защищать свои нарушенные права способами, предусмотренными статьями 1250 и 1252 Кодекса, предоставлена обладателю исключительной лицензии, при этом, с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 79 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10, при применении статьи 1254 Кодекса необходимо учитывать, что такая возможность не предоставляется лицензиатам – обладателям простой (неисключительной) лицензии.

В подтверждение своей заинтересованности, лицо, подавшее возражение, также ссылается на то, что именно оно является лицом, вводящим в оборот на территории Российской Федерации товары ЛАКТАЦИД (LACTACYD), а также организацией, принимающей претензии потребителей на этой территории.

Однако сам по себе факт введения лицом, подавшим возражение, в гражданский оборот товара, маркированного противопоставленным знаком по международной регистрации №1222984, не свидетельствует о наличии у него заинтересованности в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, также ссылается на пункты 3.2 и 3.3 Сублицензионного договора от 16.03.2022 на использование товарных знаков и ноу-хай, однако положения данного договора не наделяют Сублицензиата, т.е. лицо, подавшее возражение, правом на подачу возражения по вышеуказанным основаниям, поскольку, согласно указанным пунктам договора, если Сублицензиату станет известно, что объекты интеллектуальной собственности противоправно применяются третьим лицом, он должен незамедлительно информировать об этом Лицензиата (в данном случае таким лицом является компания Алвоген Фарма Трейдинг Юроп ЕООД, Бульвар Болгария, 86, подъезд 1, 1680, София, Болгария) и предпринять все необходимые действия для защиты прав на товарные знаки против нарушений третьих лиц в соответствии с применимым правом. Если третьи лица нарушают предоставленные по настоящему Сублицензионному договору Сублицензиату, то Сублицензиат и

Лицензиат совместно или по своему выбору раздельно предъявляют иск к лицам, которые нарушают права, предоставленные Сублицензиату по данному Сублицензионному договору.

Что касается самого Сублицензионного договора, то он предоставляет Сублицензиату неисключительное право использования товарных знаков («DERMA-LACTACYD» по международной регистрации №564296, «LACTACYD» по международной регистрации №556482, «ЛАКТАЦИД» по свидетельству №403853) и ноу-хау для целей производства, рекламирования и продажи продукции, при этом договор не содержит положений, прямо предусматривающих полномочия на защиту исключительных прав правообладателя указанных знаков.

Таким образом, лицо, подавшее возражение не является ни правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1222984, ни исключительным лицензиатом, в договоре с которым прямо предусмотрено полномочие на подачу возражения, соответственно, наличие неисключительной лицензии не является основанием для признания ООО «Зентива Фарма» заинтересованным лицом.

В соответствии с ходатайством о приобщении к делу дополнительных материалов, поступившим 13.12.2022, к материалам дела была приобщена доверенность от 23.11.2022 без права передоверия на представление интересов в деле об оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку, выданная ООО «Зентива Фарма» правообладателем знака по международной регистрации №1222984 - Omega Pharma Innovation & Development NV.

Вместе с тем, коллегия полагает, что данная доверенность не является основанием для признания лица, подавшего возражение, заинтересованным лицом в соответствии со статьей 1513 Кодекса, поскольку возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №714777 подано ООО «Зентива Фарма» от своего имени, а не от имени Omega Pharma Innovation & Development NV. Участвуя в настоящем споре, лицо, подавшее возражение, фактически представляет свои собственные интересы, а не действует в рамках доверенности от 23.11.2022, поскольку в соответствии со статьями 182 и 185 Кодекса, лицо осуществляет права по доверенности не от своего имени, а от имени доверителя.

Таким образом, коллегия установила, что лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным лицом в данном споре.

Постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14503/10 от 01.03.2011 определено, что, исследовав доказательства, представленные в обоснование заинтересованности, и установив ее отсутствие, Роспатент вправе отказать в прекращении правовой охраны знака.

При этом отмечено, что отсутствие заинтересованности является самостоятельным основанием для отказа, исследование спора по существу в данном случае не требуется.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.09.2022, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №714777.