

## ВОЗМОЖНО ЛИ ПРИМИРИТЬСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ РОСПАТЕНТА?

---

*Е. Е. ПРИЦЕПОВА,  
ведущий юрист Агентства защиты  
интеллектуальных прав «ИНКО»*



*Е. Л. ШЕХТМАН,  
ст. преподаватель Новосибирского гос. ун-та,  
директор Агентства защиты интеллектуальных  
прав «ИНКО», российский и евразийский  
патентный поверенный,*



*Новосибирск*

Конфликты в сфере интеллектуальных прав носят разнообразный характер. Лучший способ разрешения конфликта — мировое соглашение. Авторы статьи столкнулись с вопросом — можно ли сторонам конфликта примириться, если эти стороны — лицо, подавшее возражение против правовой охраны товарного знака (далее — заявитель), и правообладатель оспариваемого товарного знака (далее — правообладатель). Причем о примирении стороны завели переговоры уже после вынесения решения Палаты по патентным спорам (ППС), которое не устроило ни одну из сторон, но правообладателя — в большей степени.

Оспариваемый товарный знак не раскрывается, поскольку спор в настоящее время еще в суде, но надеемся, что к моменту публикации тезисов спор будет разрешен, и авторы смогут сослаться на дополнительный практический кейс с номером товарного знака и судебного дела.

Итак, что делать, если коллегия ППС приняла решение по результатам рассмотрения возражения, руководитель Роспатента его подписал, правообладатель не согласился с решением и обратился в целях его отмены в СИП, а на этапе рассмотрения спора в суде заявитель и правообладатель пришли к соглашению об урегулировании спора мирным путем?

По смыслу ст. 139 АПК РФ мировое соглашение может быть заключено на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта между сторонами спора — истцом и ответчиком. Но, процесс рассмотрения дел об оспаривании решений федерального ор-

гана исполнительной власти, в данном случае — Роспатента, возникает из административных правоотношений, в связи с чем сторонами спора в таком случае являются заявитель (в нашем случае правообладатель) и заинтересованные лица (в нашем случае заявитель).

Пункт 33 Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» (далее — Постановление № 50) расширяет варианты способов примирения сторон. Однако такое расширение предусмотрено только в отношении дел об оспаривании решений Роспатента об удовлетворении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что она предоставлена с нарушением требований гражданского законодательства в связи с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных пп. 2, 4, 6, подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

В рассматриваемом споре имеет место отсутствие согласия, предусмотренного подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ. В соответствии с указанной нормой права правообладателю необходимо получить согласие от заявителя (в нашем случае от лица, подавшего возражение) на регистрацию оспариваемого товарного знака.

В соответствии с п. 33 Постановления № 50, с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом, результатом примирения могут быть иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора.

Если упомянутое согласие получено в ходе рассмотрения спора судом, в том числе путем заключения соглашения между правообладателем и заявителем, такое согласие (соглашение) не может быть квалифицировано судом как мировое соглашение, поскольку заключено не между сторонами судебного спора.

Тем не менее, такое согласие (соглашение) есть результат примирения сторон, в связи с чем к нему применимы положения ст. 138 АПК РФ. Таким образом, заключение соглашения на этапе обжалования в СИП возможно, и его можно назвать соглашением об урегулировании спора.

Такой подход был воспринят правоприменительной практикой и уже неоднократно применялся СИП.

В нашем конкретном случае по заявлению заявителя правовая охрана товарного знака была прекращена для части товаров на основании пп. 1 п. 3 и п. 6 ст. 1483 ГК РФ. В связи с этим, далее будет рассмотрена практика именно в отношении указанных оснований.

### ***1. Решение СИП от 24.12.2021 по делу № СИП-483/2021.***

Индивидуальный предприниматель А. М. Якушева (далее — правообладатель) обратилась в СИП с заявлением о признании недействительным решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 719989.

В порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен индивидуальный предприниматель О. Г. Воронин (далее — заявитель).

Правообладатель и заявитель представили суду соглашение, в котором заявитель дал правообладателю свое безотзывное согласие на предоставление правовой охраны товарному знаку в отношении части товаров.

Суд посчитал, что соглашение содержит достаточные сведения, позволяющие установить действительную волю заявителя в отношении сохранения правовой охраны на территории Российской Федерации товарного знака правообладателя, и не нарушает права и законные интересы третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности.

Судебная коллегия СИП пришла к выводу о наличии правовых оснований для отмены оспариваемого ненормативного правового акта и обязала Роспатент повторно рассмотреть возражение с учетом заключенного соглашения.

Также суд указал, что исходя из абзаца пятого пункта 33 Постановления № 50, заключение на стадии рассмотрения спора судом названного соглашения, одним из условий которого, по существу, является согласие заявителя в судебном заседании с восстановлением Роспатентом правовой защиты товарного знака правообладателя, квалифицируется судом самостоятельным и достаточным основанием для признания решения недействительным и обязания его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

Несмотря на то, что в Постановлении № 50 перечислены пп. 2, 4, 6, подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ, также существует практика заключения соглашения об урегулировании спора в случае признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подп. 1 п. 3 ст. 1483 ГК РФ (введение в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя).

### ***2. Решение СИП от 10.10.2017 по делу № СИП-284/2017.***

Индивидуальный предприниматель Я. С. Кольцов (далее — правообладатель) обратился в СИП с заявлением о признании недействительным решения Роспатента о признании недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку № 524415.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Конте Спа» (далее — заявитель).

Суд посчитал, что правовая позиция Пленума № 50 подлежит применению в данном деле, поскольку участники представили соглашение об урегулировании спора, из условий которого следует, что заявитель согласен с восстановлением Роспатентом правовой охраны товарного знака, а правообладатель обязуется в течение месяца с момента утверждения соглашения подать в Роспатент заявление о сужении перечня товаров.

Таким образом, если стороны пришли к соглашению на этапе обжалования решения Роспатента в СИП, необходимо заключить соглашение об урегулировании спора, в котором заявитель даст свое безотзывное согласие на предоставление правовой охраны товарному знаку правообладателя для части товаров.

Далее судом будет принято решение, которым он отменит решение Роспатента и обяжет его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

В связи с этим в соглашении важно предусмотреть обязанность заявителя отозвать возражение, а также обязанность правообладателя подать в Роспатент заявление о сокращении перечня товаров, согласованного с заявителем.

### ***Выводы***

Таким образом, заключение соглашения между заявителем и правообладателем возможно на этапе оспаривания решения Роспатента об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку на том основании, что она предоставлена с нарушением требований, предусмотренных пп. 2, 4, 6, подп. 1 п. 3, подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ. При этом ключевым моментом является правильное составление соглашения об урегулировании спора, которое фактически должно приводить к урегулированию спора и не нарушать права и законные интересы третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности.

Следует отметить, что применение такой практики при оспаривании в судах решения Роспатента в отношении иных объектов интеллектуальных прав не представляется возможным, поскольку в отношении изобретений, полезных моделей и промышленных образцов правовая охрана не может быть поставлена в зависимость от согласия определенного лица. Поэтому рассматриваемая ситуация является актуальной именно для конфликтов в сфере товарных знаков.