

Глонина Вера, glonina.vera@yandex.ru

Семенова Анастасия, a.2505@mail.ru

При поддержке IP CLUB (info@ipclub.in)



ПИСЬМО С ХОРОШИМИ НОВОСТЯМИ

практика применения ст. абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ



<https://www.1zoom.ru/>

По состоянию на 07.02.2021

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СТ. АБЗ. 5 П. 6 СТ. 1483 ГК РФ



Как бы ни была безгранична фантазия человека, все равно иногда получается так, что почти одна и так же (или очень похожая) идея приходит в голову одновременно нескольким людям. И пусть вопрос параллельного творчества широко обсуждается в авторском праве, в сфере товарных знаков он тоже может сыграть определенную роль.

Никто не застрахован (порой даже с учетом предварительного поиска!) от того, что при проверке заявки на регистрацию внимательные эксперты вдруг обнаружат похожий товарный знак. Один из выходов – связь с правообладателем и получение письма-согласия.



абз. 5 п. 6 ст. 1483 ГК РФ:

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

И в большинстве случаев это работает – Роспатент или уже Суд по интеллектуальным правам соглашается с выраженной в письме позицией сторон, ссылаясь на разъяснение, содержащееся в п. 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе», в соответствии с которым с учетом принципов диспозитивности и добровольности примирения при рассмотрении дела арбитражным судом результатом примирения могут быть и иные соглашения между отдельными лицами, если такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора – что и происходит в данных случаях:

№ СИП-341/2020	
№ 2016739757 	№ 393244 
Практически идентичные перечни услуг 35, 36, 37, 38, 40 и 42 классов МКТУ	

№ СИП-481/2019	
№ 2017700792 	№ 287848 
05 класс (бактериальные и ветеринарные препараты)	

№ СИП-394/2020	
№ 2017753064	№ 458748
	
35 класс (реклама)	

№ СИП-425/2020	
№ 2018700816	№ 269517
	
32 - напитки безалкогольные	

Однако иногда у Суда к таким письмам возникают вопросы, которые создают определенные проблемы для обеих сторон. В данной части обзора предлагаем ознакомиться с теми спорными ситуациями, которые возникали при принятии таких писем во внимание.

1. Полномочия лица, подписавшего письма

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 10.12.2020 N C01-1361/2020 по делу N СИП-340/2020

Письмо было подписано арбитражным управляющим (юридическое лицо ликвидировано). Письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака выдано арбитражным управляющим общества "Эпсилон" без государственной регистрации состоявшегося перехода права. реализация правомочий, составляющих содержание исключительного права, в полном объеме возможна обществом "Эпсилон" только при условии государственной регистрации состоявшегося перехода права (которая на момент вынесения решения суда первой инстанции не состоялась).

Таким образом, полномочий не имелось.

2. Требования к оформлению

Решение Суда по интеллектуальным правам от 29.09.2020 по делу № СИП-776/2019

По состоянию на дату представления спорного письма-согласия (19.09.2013) какие-либо требования к форме и содержанию письма-согласия, а равно к способу идентификации лица, его подписавшего, законодательство не предусматривало. При таких обстоятельствах идентификация физического лица, представившего письмо-согласие, должна осуществляться с учетом статей 19 и 20 ГК РФ – исходя из имени и места жительства лица. Роспатент в своих доводах вместо

подлежащих применению норм нормативных правовых актов применили Рекомендации, которые, не являясь нормативным правовым актом, не могли устанавливать дополнительные требования к письму-согласию. Как отмечено в пункте 3 Рекомендаций, документальное подтверждение согласия правообладателя на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – документ, подтверждающий согласие) составляется в произвольной форме, например, в виде гражданско-правового договора, в котором зафиксированы условия, на которых правообладателем дается согласие на регистрацию, обязательства сторон и последствия неисполнения таких обязательств.

Таким образом, Рекомендации не содержат требований об указании ИНН и ОГРНИП заявителя по заявке и правообладателя противопоставленного товарного знака (знака обслуживания).

3. Сила письма

Решение Суда по интеллектуальным правам от 16.01.2020 по делу № СИП-929/2019

Заявитель полагал, что на основании п. 33 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе» (далее – постановление от 18.07.2014 № 50), предприниматель полагает, что данное письмо-согласие является результатом его примирения с лицом, согласие которого на регистрацию товарного знака было необходимо в силу положений пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Таким образом, в силу приведенного разъяснения высшей судебной инстанции наличие указанного письма-согласия является самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 09.08.2019 и обязанности его рассмотреть повторно возражение от 14.06.2019, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

аналогично - **Решение Суда по интеллектуальным правам от 23.11.2018 по делу № СИП-571/2018**

4. Поддельное письмо

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.10.2019 № С01-1112/2019 по делу № А40-163594/2017

Требование: О признании недействительной сделки по выдаче письма-согласия на регистрацию товарного знака. Обстоятельства: По мнению иностранной компании, представление обществом в Роспатент поддельного письма-согласия нарушило и нарушает его законные права и интересы, так как данное письмо позволило обществу преодолеть отказ в регистрации товарного знака. Кроме того, без представления такого письма-согласия товарный знак не был бы зарегистрирован. Решение: Требование удовлетворено, поскольку доказательств того, что письмо-согласие было подписано уполномоченным представителем компании и скреплено ее оригинальной печатью, не представлено.

Выдача поддельного письма-согласия является ничтожной сделкой на основании пункта 1 статьи 53, статей 153, 167 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение Суда по интеллектуальным правам от 03.07.2020 по делу № СИП-716/2019

Из текста имеющегося в материалах административного дела письмасогласия (т. 2, л.д. 28–29) однозначно следует, что общество «Евротех» согласно с регистрацией словесного обозначения «VeeLuxe» только для двух рубрик товаров 3-го класса МКТУ «кремы для кожи» и «кремы косметические». Поскольку эти товарные позиции не были указаны предпринимателем в заявке № 2017732949, Роспатент обоснованно отметил, что представленное письмо-согласие не может быть принято во внимание. По мнению судебной коллегии, несмотря на то, что названные товары могут быть объединены родовым понятием «косметика», из представленного письма-согласия не следует, что третье лицо выразило согласие на регистрации всех средств улучшения внешности человека (ухода за кожей, волосами, ногтями, ротовой полостью и т.д.), в которых заинтересован заявитель спорного обозначения.

Таким образом, в письме должны быть четко обозначены товары и услуги, в отношении которых выражено согласие.