

# *Возможно ли примириться в процессе обжалования решения Роспатента?*

Екатерина Шехтман

Патентный поверенный Российской Федерации, Евразийский патентный поверенный, директор ООО «ИНКО», Новосибирск

Старший преподаватель Новосибирского государственного исследовательского университета

Екатерина Прищепова

Ведущий юрист Агентства защиты интеллектуальных прав «ИНКО», Новосибирск

# Фабула дела №СИП-1203/2021

Палата по патентным спорам аннулировала товарный знак для части товаров 30 класса МКТУ из-за несоответствия товарного знака требованиям:

- ▶ подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 (сходство с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет)
- ▶ и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 (способность вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя)

# Фабула дела №СИП-1203/2021

Такое решение не устроило ни одну из сторон.

Правообладатель спорного товарного знака подал заявление об оспаривании ненормативного акта в Суд по интеллектуальным правам.

Стороны начали переговоры о примирении на этапе оспаривания решения Роспатента.

## Стороны спора:

- ▶ заявитель (правообладатель спорного товарного знака)
- ▶ заинтересованные лица (лицо, подавшее возражение против правовой охраны товарного знака, и Роспатент)

# Возникшая коллизия

По смыслу статьи 139 АПК РФ, мировое соглашение может быть заключено между сторонами спора - истцом и ответчиком.

# Вариант решения - заключение соглашения об урегулировании спора

Результатом примирения могут быть иные соглашения между отдельными лицами, при соблюдении следующих условий:

- ▶ такие соглашения фактически приводят к урегулированию спора;
- ▶ нарушение требований гражданского законодательства связано с отсутствием согласия органа либо лица, согласие которого требуется в случаях, предусмотренных п. п. 2, 4, 6, подп. 1 и 2 п. 9 ст. 1483 ГК РФ.

*П. 33 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».*

# Судебная практика

- ▶ Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2021 по делу №СИП-483/2021 (пп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ)
- ▶ Решение Суда по интеллектуальным правам от 10.10.2017 по делу №СИП-284/2017 (+ пп. 1 п. 3 ст. 1483)
- ▶ Решение Суда по интеллектуальным правам от 03.06.2022 по делу №СИП-1203/2021 (+ пп. 1 п. 3 ст. 1483)

# Условия, которые важно отразить в соглашении об урегулировании спора

- ▶ Обязанность правообладателя подать в Роспатент заявление о сокращении перечня товаров, согласованного с заинтересованным лицом.
- ▶ Обязанность заинтересованного лица дать правообладателю свое безотзывное согласие на предоставление правовой охраны товарному знаку заявителя
- ▶ Обязанность заинтересованного лица отозвать возражение.



# Процессуальные особенности

После заключения сторонами соглашения Судом по интеллектуальным правам **будет** принято решение, которым он отменит решение Роспатента и обяжет его рассмотреть повторно возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения.

# Вопрос замены стороны

Доверитель передал товарный знак другому лицу.

Нужна ли замена стороны?

Важно доказать заинтересованность заявителя в оспаривании решения Роспатента.



# ИНКО

АГЕНТСТВО ЗАЩИТЫ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ

## Ваши вопросы

[www.ipinco.com](http://www.ipinco.com)

[es@ipinco.com](mailto:es@ipinco.com)

[kp@ipinco.com](mailto:kp@ipinco.com)

+7(383)291-34-51