

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2022.36.12.010

Правовая природа письма-согласия на государственную регистрацию товарного знака

Аммо Алан Мохаммадович

Студент,
Российский государственный университет правосудия,
117418, Российская Федерация, Москва,
ул. Новочеремушкинская, 69;
e-mail: evv@rsuj.ru

Аннотация

В статье проводится комплексное рассмотрение различных правовых аспектов письма-согласия на государственную регистрацию товарного знака. Письмо-согласие рассматривается как односторонняя сделка, как письменное доказательство в споре с Роспатентом о государственной регистрации товарного знака и как результат примирения сторон в судебном споре. Подводя итог исследования, необходимо отметить, что письмо-согласие на государственную регистрацию товарного знака является относительно новым и малоизученным правовым инструментом. Судебная практика по применению данного соглашения до конца еще не сформирована и требует более глубокого анализа как с теоретической, так и с правоприменительной точки зрения. Очевидно, что письмо-согласие является многогранным правовым явлением и должно изучаться как односторонняя сделка, внесудебное соглашение с процессуальными последствиями, как особый вид письменного доказательства, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам новых категорий судебных дел – как результат судебного примирения. Изучение практики СИП показывает значительное число однотипных споров об отказе в регистрации товарного знака, которые после представления письма-согласия разрешаются единообразно: отменить решение Роспатента и обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее возражение об отказе в государственной регистрации товарного знака с учетом состоявшегося несудебного письма-согласия. Представители Федеральной службы редко возражают против заявленного требования. Формализм судебной процедуры свидетельствует о нерациональной трате сил сотрудников Роспатента, судей, необоснованной трате средств налогоплательщиков и о необходимости изменения процедуры регистрации товарного знака при помощи письма-согласия.

Для цитирования в научных исследованиях

Аммо А.М. Правовая природа письма-согласия на государственную регистрацию товарного знака // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 1А. С. 111-117. DOI: 10.34670/AR.2022.36.12.010

Ключевые слова

Письмо-согласие, государственная регистрация, товарный знак, досудебное примирение, право.

Введение

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, одним из оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака является наличие сходства до степени смешения с другим товарным знаком, который относится к тому же классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ). В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) регистрация обозначения в качестве товарного знака в отношении однородных товаров, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Таким образом, из приведенной выше правовой нормы следует, что при противопоставлении уже зарегистрированному товарному знаку другого товарного знака, который сходен с первым до степени смешения, заявитель второго вправе представить при подаче заявки на государственную регистрацию своего товарного знака либо в ходе экспертизы данной заявки документальное подтверждение согласия правообладателя сходного до степени смешения товарного знака на государственную регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. Такое согласие выражается в письме-согласии на государственную регистрацию товарного знака.

Основная часть

Письмо-согласие, безусловно, является односторонней сделкой с точки зрения ГК РФ, поскольку содержит только волеизъявление лица, который является обладателем исключительного права на уже зарегистрированный товарный знак. Несмотря на это, письмо-согласие, как разновидность односторонней сделки, имеет определенную особенность, которая выражается в том, что оно напрямую не создает обязанности для лица его выдавшего. В данном случае обладатель исключительного права на уже зарегистрированный товарный знак или лицо, имеющее более ранний приоритет на регистрацию товарного знака, обладает правом путем прямого изъявления своей воли дать согласие на регистрацию товарного знака другого лица, который сходен с его до степени смешения. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что лицо, чей товарный знак регистрируют на основании письма-согласия, становится выгодоприобретателем, поскольку исключительно в пользу его имущественных интересов совершается данная односторонняя сделка.

Необходимо также отметить, что согласно ранее упомянутому абзацу 5 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ письмо-согласие не может быть отозвано правообладателем ранее зарегистрированного товарного знака. Оспаривание правообладателем старшего знака охраны обозначения, на регистрацию которого он ранее дал согласие, как правило, рассматривается судами как злоупотребление правом и, по сути, отзыв согласия, что недопустимо. Кроме того, в большинстве случаев письмо-согласие выдается обладателем исключительного права на уже зарегистрированный товарный знак на возмездной основе, что, в свою очередь, показывает ярко выраженный экономический интерес правообладателя старшего товарного знака.

Следует отметить, что письмо-согласие на государственную регистрацию товарного знака не может применяться в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками, что исходит из положения абзаца 6 пункта 6 статьи 1483 ГК РФ. Так,

согласно п. 1 ст. 1510 ГК РФ объединение лиц, создание и деятельность которого не противоречат законодательству государства, в котором оно создано, вправе зарегистрировать в Российской Федерации коллективный знак. Коллективный знак является товарным знаком, предназначенным для обозначения товаров, производимых или реализуемых входящими в данное объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками.

С точки зрения формы, письмо-согласие должно иметь письменную форму. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 допускает произвольную форму такого волеизъявления, вместе с тем, к обязательным элементам письма-согласия следует относить следующие сведения:

1) обозначение лица, дающего согласие, которое позволяет его идентифицировать в качестве правообладателя ранее зарегистрированного сходного товарного знака (для юридических лиц – наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), место жительства);

2) сведения о лице, которому выдается письмо-согласие, с теми же идентификационными признаками;

3) согласие на регистрацию заявленного обозначения с приведением регистрационного номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, в отношении которого выдается письмо-согласие с воспроизведением обозначения;

4) конкретный перечень товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации сходного товарного знака;

5) дата составления письма-согласия и подпись уполномоченного лица;

6) если правообладателем товарного знака является российское юридическое лицо подпись должна быть скреплена печатью организации (при ее наличии). Подпись руководителей иностранных юридических лиц скрепляется печатью, если законодательством государства, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено требование печати юридического лица;

7) если письмо-согласие подписано представителем правообладателя, к нему должна прилагаться оформленная в установленном законодательством РФ порядке доверенность, уполномочивающая представителя заявителя на выдачу согласия на регистрацию товарного знака от имени правообладателя.

Как и любая сделка, выдача письма-согласия может быть признана недействительной. Например, письмо-согласие должно быть подписано уполномоченным лицом. Так, Суд по интеллектуальным правам (далее – СИП) удовлетворил иск Общества и признал недействительным письмо-согласие, подписанное заместителем директора по развитию, который не был правомочен подписывать данный документ (Постановление Десятого Арбитражного Апелляционного Суда от 05.09.2018 по делу №А41-10703/18).

Письмо-согласие исследуется в арбитражном процессе с учетом общих принципов судебного доказывания и свободной оценки доказательств.

Письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться в виде удостоверенной копии (ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ)), в случае необходимости суд вправе истребовать подлинный документ.

В случае представления письма-согласия на иностранном языке к нему должен прилагаться

перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством РФ порядке.

Суд по интеллектуальным правам выработал правила оценки письма-согласия. Так, Президиум Суда по интеллектуальным правам в своем постановлении от 27 декабря 2017 года по делу № СИП-329/2017 выразил мнение, что отсутствие даты выдачи письма-согласия не является достаточным основанием для признания документа недопустимым доказательством. Это разъяснения Президиума Суда по интеллектуальным правам остается актуальным и воспроизводится в каждом судебном решении, обязывающем Роспатент повторно рассмотреть заявку о регистрации товарного знака.

Впервые о письме-согласии на регистрацию товарного знака как результате примирения указал Высший Арбитражный Суд РФ в Постановлении Пленума от 18.07.2014 № 50. В Постановлении отмечается особенность такой формы примирения: не являясь мировым соглашением, поскольку получено в результате договоренностей между заявителем по делу (организацией, оспаривающей отказ в регистрации товарного знака) и третьим лицом без самостоятельных требований относительно предмета спора (обладателем зарегистрированного товарного знака), оно все же приводит к урегулированию публичного спора с участием Роспатента (п. 33 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 50).

Такое согласие (соглашение) является основанием для отмены решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и обязания его повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения [Кольздорф и др., www].

Последствием представления несудебного соглашения в форме письма-согласия в деле об оспаривании решений Роспатента является применение ст. 111 АПК РФ, все судебные расходы по делу относят на организацию, которая получила согласие после принятия оспариваемого решения Роспатента.

В новой редакции ст. 138.6 АПК РФ подписание письма-согласия на государственную регистрацию товарного знака указано в качестве самостоятельного результата примирительных процедур. Отдельные авторы обратили внимание, что такой результат примирения предусмотрен исключительно для арбитражного процесса [Плешанов, 2020, 178-199]. В свою очередь, выразим сомнение относительно этой новации. Справедливость включения письма-согласия в перечень результатов судебного примирения покажет развитие судебной практики. Из складывающегося на данном этапе правоприменительного процесса следует, что письмо-согласие является результатом несудебных договоренностей, но никак не итогом судебного примирения. Анализ практики СИП показывает, что заинтересованные лица обращаются в суд в порядке главы 24 АПК РФ, оспаривая отказ в государственной регистрации товарного знака, прикладывая к своему заявлению или представляют в суд в ходе рассмотрения дела письмо-согласие правообладателя ранее зарегистрированного товарного знака. С учетом такого внесудебного соглашения СИП признает недействительным решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака и обязывает его повторно рассмотреть заявку с учетом своего решения. Например, данный правоприменительный подход был отражен в решении Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2019 г. по делу № СИП-481/2019, где суд признал недействительным решение Роспатента, принятое по результатам рассмотрения возражения на его решение об отказе в регистрации товарного знака, поскольку истцом было получено письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака.

Заключение

Подводя итог всему вышеизложенному, необходимо отметить, что письмо-согласие на государственную регистрацию товарного знака является относительно новым и малоизученным правовым инструментом. Судебная практика по применению данного соглашения до конца еще не сформирована и требует более глубокого анализа как с теоретической, так и с правоприменительной точки зрения. Очевидно, что письмо-согласие является многогранным правовым явлением и должно изучаться как односторонняя сделка, внесудебное соглашение с процессуальными последствиями, как особый вид письменного доказательства, при рассмотрении Судом по интеллектуальным правам новых категорий судебных дел – как результат судебного примирения.

Изучение практики СИП показывает значительное число однотипных споров об отказе в регистрации товарного знака, которые после представления письма-согласия разрешаются единообразно: отменить решение Роспатента и обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть поступившее возражение об отказе в государственной регистрации товарного знака с учетом состоявшегося несудебного письма-согласия. Представители Федеральной службы редко возражают против заявленного требования, ограничиваясь только необходимостью возложить судебные расходы на заявителя, не представившего письма-согласия судебного разбирательства. Формализм судебной процедуры свидетельствует о нерациональной трате сил сотрудников Роспатента, судей, необоснованной трате средств налогоплательщиков и о необходимости изменения процедуры регистрации товарного знака при помощи письма-согласия.

Библиография

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 22.07.2021).
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2021).
3. Кольздорф М.А. и др. Обзоры судебной практики за период с 1 января 2018 г. по 31 марта 2021 г., представленные в «Классификаторе постановлений президиума Суда по интеллектуальным правам». URL: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=113777#7rP5NqSYnKXEaz4F5>
4. Плешанов А.Г. Систематизация норм о примирительных процедурах и ее основные параметры (по Федеральному закону от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ) // Вестник гражданского процесса. 2020. № 4. С. 178-199.
5. Постановление Десятого Арбитражного Апелляционного Суда от 05.09.2018 по делу №А41-10703/18.
6. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе».
7. Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2017 г. № С01-917/2017 по делу № СИП-329/2017.
8. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2021 № С01-1313/2021 по делу № СИП-864/2020.
9. Приказ Минэкономразвития России от 20.07.2015 № 482 (ред. от 23.11.2020) «Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак».
10. Решение Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2019 г. по делу № СИП-481/2019.

The legal nature of the letter of consent for the state registration of a trademark

Alan M. Ammo

Graduate Student,
Russian State University of Justice,
117418, 69, Novocheremushkinskaya str.,
Moscow, Russian Federation;
e-mail: evv@rsuj.ru

Abstract

The article provides a comprehensive review of various legal aspects of the letter of consent for the state registration of a trademark. A letter of consent is considered as a unilateral transaction, as written evidence in a dispute with Rospatent on the state registration of a trademark, and as a result of reconciliation of the parties in a litigation. Summing up the study, it should be noted that the letter of consent for the state registration of a trademark is a relatively new and little-studied legal instrument. Judicial practice on the application of this agreement has not yet been fully formed and requires a deeper analysis, both from a theoretical and law enforcement point of view. A study of the practice of SIP shows a significant number of disputes of the same type on the refusal to register a trademark, which, after the submission of a letter of consent, are resolved uniformly: cancel the decision of Rospatent and oblige the Federal Service for Intellectual Property to re-examine the objection received to refuse state registration of a trademark, taking into account the completed non-judicial letter -consent. Representatives of the Federal Service rarely object to the stated requirement. The formalism of the judicial procedure testifies to the irrational waste of the efforts of Rospatent employees, judges, the unreasonable waste of taxpayers' funds and the need to change the procedure for registering a trademark using a letter of consent.

For citation

Ammo A.M. (2022) *Pravovaya priroda pis'ma-soglasiya na gosudarstvennyu registratsiyu tovarnogo znaka* [The legal nature of the letter of consent for the state registration of a trademark]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (1A), pp. 111-117. DOI: 10.34670/AR.2022.36.12.010

Keywords

Consent letter, state registration, trademark, pre-trial conciliation, law.

References

1. *Arbitrazhnyi protsessual'nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii: ot 24.07.2002 № 95-FZ (red. ot 01.07.2021, s izm. ot 22.07.2021)* [Arbitration Procedure Code of the Russian Federation: dated July 24, 2002 No. 95-FZ (as amended on July 1, 2021, as amended on July 22, 2021)].
2. *Grazhdanskii kodeks Rossiiskoi Federatsii (chast' chetvertaya) ot 18.12.2006 № 230-FZ (red. ot 11.06.2021) (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.08.2021)* [Civil Code of the Russian Federation (Part Four) dated December 18, 2006 No. 230-FZ (as amended on June 11, 2021) (as amended and supplemented, effective from August 1, 2021)].
3. Kol'zdorf M.A. et al. *Obzory sudebnoi praktiki za period s 1 yanvarya 2018 g. po 31 marta 2021 g., predstavlennye v «Klassifikatore postanovlenii prezidiuma Suda po intellektual'nym pravam»* [Reviews of judicial practice for the period

from January 1, 2018 to March 31, 2021, presented in the Classifier of decisions of the Presidium of the Court for Intellectual Property Rights]. Available at: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=113777#7rP5NqSYnKXEaz4F5> [Accessed 12/12/2021]

4. Pleshanov A.G. (2020) Sistematizatsiya norm o primiritel'nykh protsedurakh i ee osnovnye parametry (po Federal'nomu zakonu ot 26 iyulya 2019 g. № 197-FZ) [Systematization of the norms on conciliation procedures and its main parameters (according to the Federal Law of July 26, 2019 No. 197-FZ)]. *Vestnik grazhdanskogo protsessa* [Bulletin of the civil process], 4, pp. 178-199.
5. *Postanovlenie Desyatogo Arbitrazhnogo Apellyatsionnogo Suda ot 05.09.2018 po delu №A41-10703/18* [Resolution of the Tenth Arbitration Court of Appeal dated 09/05/2018 in case No. A41-10703/18].
6. *Postanovlenie Plenuma VAS RF ot 18.07.2014 № 50 «O primireнии storon v arbitrazhnom protsesse»* [Decree of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation dated July 18, 2014 No. 50 “On the reconciliation of the parties in the arbitration process”].
7. *Postanovlenie prezidiuma Suda po intellektual'nym pravam ot 27 dekabrya 2017 g. № S01-917/2017 po delu № SIP-329/2017* [Decision of the Presidium of the Court for Intellectual Property Rights dated December 27, 2017 No. C01-917/2017 in case No. SIP-329/2017].
8. *Postanovlenie Prezidiuma Suda po intellektual'nym pravam ot 13.09.2021 № S01-1313/2021 po delu № SIP-864/2020* [Resolution of the Presidium of the Court for Intellectual Property Rights dated September 13, 2021 No. C01-1313/2021 in case No. SIP-864/2020].
9. *Prikaz Minekonomrazvitiya Rossii ot 20.07.2015 № 482 (red. ot 23.11.2020) «Ob utverzhdenii Pravil sostavleniya, podachi i rassmotreniya dokumentov, yavlyayushchikhsya osnovaniem dlya soversheniya yuridicheskikh znachimyykh deistvii po gosudarstvennoi registratsii tovarnykh znakov, znakov obsluzhivaniya, kollektivnykh znakov, Trebovaniy k dokumentam, sodержashchimsya v zayavke na gosudarstvennuyu registratsiyu tovarnogo znaka, znaka obsluzhivaniya, kollektivnogo znaka, i prilagaemym k nei dokumentam i ikh form, Poryadka preobrazovaniya zayavki na gosudarstvennuyu registratsiyu kollektivnogo znaka v zayavku na gosudarstvennuyu registratsiyu tovarnogo znaka, znaka obsluzhivaniya i naoborot, Perechnya svedenii, ukazyvaemykh v forme svidetel'stva na tovarnyi znak (znak obsluzhivaniya), forme svidetel'stva na kollektivnyi znak»* [Order of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation of July 20, 2015 No. 482 (as amended on November 23, 2020): On approval of the Rules for the preparation, submission and consideration of documents that are the basis for the performance of legally significant actions for the state registration of trademarks, service marks, collective marks, requirements to the documents contained in the application for state registration of a trademark, service mark, collective mark, and the documents and their forms attached to it, the procedure for converting an application for state registration of a collective mark into an application for state registration of a trademark, service mark and vice versa, the list of information indicated in the form of a certificate for a trademark (service mark), the form of a certificate for a collective mark].
10. *Reshenie Suda po intellektual'nym pravam ot 17 dekabrya 2019 g. po delu № SIP-481/2019* [Judgment of the Intellectual Property Rights Court dated December 17, 2019 in case No. SIP-481/2019].