

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела поступившее 08.06.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение Общества с ограниченной ответственностью «Теледистрибьюция», г. Псков и Константина Ведерникова, г. Рига (далее – лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 422874, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «МУЛЬТИМАНИЯ» по свидетельству № 422874 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.11.2010 по заявке № 2009711471 с приоритетом от 25.05.2009 в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «КИНОМАНИЯ. ТВ», Москва (далее – правообладатель).

На дату подачи возражения товарный знак действовал в отношении следующих услуг: 35 - прокат рекламных материалов; управление делами; организация торгово-закупочной деятельности; услуги консультативные в области бизнеса.

41 - услуги образовательно-воспитательные; обучение; организация деловых встреч; организация и проведение видеоконференций; организация и проведение конгрессов, конференций, презентаций; организация лотерей; хронометраж спортивных состязаний; обеспечение интерактивными электронными публикациями (незагружаемыми); формирование цифрового изображения; фоторепортажи; фотографирование; информация по вопросам воспитания и образования.

В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 422874, мотивированное тем, что действия правообладателя, связанные с приобретением и использованием исключительного права на словесный товарный знак «Мультимания» по свидетельству №422874 в отношении услуг 38 класса МКТУ – вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; услуги по распространению информации; услуги по распространению информации в компьютерных сетях и услуг 41 класса МКТУ – монтирование телепрограмм; подготовка (монтаж) телевизионных программ признаны актом недобросовестной конкуренции на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2019 по делу №СИП-754/2018 (далее – решение СИП от 05.07.2019). Также в том же самом решении СИП от 05.07.2019 судебная коллегия указала (цитата): «Признать актом недобросовестной конкуренции действия общества с ограниченной ответственностью «Киномания ТВ», связанные с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 708139 в отношении услуг 35-го класса «прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации», 38-го класса «вещание беспроводное; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; распространение информации в компьютерных сетях; рассылка электронных писем; услуги по передаче потока данных; услуги по распространению информации, включенные в 38 класс» и 41-го класса «видеосъемка; монтаж видеозаписей; монтирование телепрограмм; организация конкурсов развлекательных; передачи развлекательные телевизионные; подготовка (монтаж) телевизионных программ» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

По мнению лиц, подавших возражение, в товарном знаке №422874 все услуги являются однородными, а товарный знак по свидетельству №422874 сходен до степени смешения с товарным знаком № 708139.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны оспариваемому знаку в отношении услуги 35 класса МКТУ “прокат рекламных материалов”, 41 класса МКТУ “организация проведения видеоконференций”, “обеспечение интерактивными электронными публикациями”.

К возражению приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2019 по делу №СИП-754/2018 [1], Кассационная жалоба Роспатента по делу № СИП-645/2022 [2].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, мотивированный следующими доводами.

- в деле СИП-754/2018 регистрация товарного знака №422874 в отношении спорных услуг не была признана недобросовестной конкуренцией;

- тождественное возражение против товарного знака №422874 уже было рассмотрено Роспатентом, но вынесенное по нему решение от 31.08.2022 по тем же основаниям было отменено решением Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2023 и дополнительным решением Суда по интеллектуальным правам от 28.07.2023 по делу №СИП-645/2022, как незаконное в связи с недопустимостью выхода Роспатентом за пределы перечня услуг, в отношении которых регистрация товарного знака была признана недобросовестной конкуренцией (в том числе, по критерию однородности);

- правообладателем приведены доводы относительно отсутствия заинтересованности у обоих лиц, подавших возражение. Так, ООО «Теледистрибьюция» не являлось истцом по делу СИП-754/2018, не была конкурентом ООО «Киномания.ТВ» на дату приоритета, поскольку создана 01.12.2015 (ЕГРЮЛ); действие свидетельства о регистрации СМИ «Детский телеканал Мультимания» Эл № ФС 77 - 70936 прекращено 27.04.2023 по решению учредителей, а приказом Роскомнадзора 111-смк от 26.05.2023 прекращено,

действие лицензии ЛОЗЗ-00114-77/00062472 на вещание телеканала в связи с прекращением действия СМИ «Детский телеканал Мультимания». В отношении К.Ведерникова правообладатель мотивирует отсутствие заинтересованности следующим образом: не является правообладателем международного товарного знака по заявке №1347133 от 13.01.2017; не указывал в деле №СИП-754/2018 на проблемы с распространением правовой охраны международного товарного знака по заявке №1347133 от 13.01.2017 на территорию Российской Федерации; К.Ведерников согласно судебным актам по делу №СИП-754/2018 сообщил суду, что собственноручно заполнял заявления на регистрацию СМИ «Мультимания» на имя ООО «Киномания.ТВ», а также являлся участником ООО «Киномания.ТВ» (решение Арбитражного суда города <https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=557907&page=2> <https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/teleradio/p4600/?id=%D0%9B033-00114-77%2F00062472> Москвы от 31.10.2014 по делу А40-17318/14), что исключает наличие состава конкуренции между ним и ООО «Киномания.ТВ» на дату приоритета спорного товарного знака;

- поданное К. Ведерниковым и ООО «Теледистрибьюция» возражение является злоупотреблением правом на обращение в орган государственной власти и преследует недобросовестную цель - причинение вреда ООО «Киномания.ТВ» путем принуждения к несению затрат на защиту в административном и судебном порядке от очередного тождественного рассматриваемому в деле СИП-645/2022 заведомо необоснованного возражения при отсутствии ведения заявителями предпринимательской деятельности как минимум до 2015 года на территории Российской Федерации и отсутствии какой-либо конкуренции (включая недобросовестную) на дату приоритета спорного товарного знака.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены следующие документы:

3. Информация с сайта РОСКОНАДЗОРА в отношении свидетельства о регистрации СМИ «Детский телеканал Мультимания» ЭЛ № ФС 77 – 70936;

4. Информация с сайта РОСКОМНАДЗОРА в отношении лицензии Л033_00114_77/00062472;

5. Копия решения от 05.07.2019 по делу № СИП-754/2018.

6. Копия постановления от 07.02.2020 по делу № СИП-754/2018.

7. Копия решения от 31.10.2014 по делу № А40-17318/2014.

Лицами, подавшими возражение, было представлено дополнение к возражению с учетом представленного отзыва правообладателя, в котором указано, в частности, следующее.

В частности выражена просьба учесть, что для принятия решения в отношении услуг 41 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №422874 следует исследовать однородность этих услуг услугам 38 класса МКТУ по распространению информации действия правообладателя по их приобретению признаны актом недобросовестной конкуренции.

В отношении заинтересованности в подаче возражения лица, подавшие возражение, направили пояснения, согласно которым установлено, что между К. Ведерниковым и ООО «Теледистрибьюция» действует лицензионный договор о праве использования знака по международной регистрации №1347133. Кроме того, Ассоциацией «Телецифра» заключено соглашение с ООО «Видиком-К» на пользование телепрограммой «Детский музыкальный канал Мамонтенок» и «Мультимания». Согласно учредительному договору, К. Ведерников является автором, редактором телепрограммы. Ассоциация «Телецифра» в свою очередь обладает лицензией на вещание. Детский телеканал «мультимания» включен в реестр средств массовой информации Латвийской республики, при этом представлен сайт, подтверждающий доступность вещания данного канала на территории России. Кроме того, регистрация на имя ООО «Киномания. ТВ» товарного знака по свидетельству №396300 не дает возможности ООО «Теледистрибьюция» произвести регистрацию знака Мультимания по международной регистрации № 1347133. Это установлено в решении Роспатента от 26.04.2022 года в отношении международной заявки №1347133.

В качестве приложений к дополнительным пояснениям лиц, подавших возражение, содержатся следующие материалы:

8. Лицензионный договор от 12.12.2017 на право пользования знаком по международной регистрации №1347133, заключенный между ООО «Теледистрибуция» и К. Ведерниковым;

9. Лицензионное соглашение от 01.04.2023, заключенное между Ассоциацией «Телецифра» и ЗАО «Видикон-К» на пользование телепрограммой «Детский музыкальный канал Мамонтенок» и «Мультимания»;

10. Лицензия на осуществление вещания Ассоциации «Телецифра» от 16.03.2023 №ЛО-33-00114-77/00643516;

11. Сведения о регистрации в качестве средства массовой информации на территории Латвийской Республики детского телеканала “Мультимания” от 03.06.2015 за номером 00740294; Учредительный договор телепередачи с указанием на К. Ведерникова, как редактора и редакции;

12. Сведения с сайта motify.tv.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

В соответствии со статьей 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации товаров, работ или услуг.

Согласно статье 10.bis Парижской конвенции актом недобросовестной конкуренции считается всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и торговых делах.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному

знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1513 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

На основании пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подается заинтересованным лицом в Роспатент.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) по делу №СИП-754/2018 от 05.07.2019 [1] лицо, подавшее возражение (ООО «Теледистрибьюция»), осуществляет деятельность по распространению на территории Российской Федерации телевизионной программы под обозначением «Мультимания» на основании договора с создателем этой программы Ведерниковым К. Факт привлечения судом ООО «Теледистрибьюция» для участия в качестве третьего лица в судебном споре на стороне Ведерникова К., обратившегося в СИП с иском к правообладателю оспариваемого знака о признании его действий, связанных с приобретением исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№422874 и 708139, актом недобросовестной конкуренции, свидетельствует о заинтересованности ООО «Теледистрибьюция» в подаче данного возражения.

Кроме того, товарные знаки «Мультимания» по свидетельствам №№422874 и 396300 являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку со словесным элементом «Мультимания» по международной регистрации №1347133 в отношении услуг 38 класса МКТУ.

В отношении К. Ведерникова представлена информация о производстве и распространении им телепрограмм под названием «Мультимания» (8-12).

В связи с вышеуказанным коллегия считает лиц, подавших возражение, заинтересованными в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422874.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Основанием для подачи возражения, поступившего 28.03.2022, явилось решение СИП от 05.07.2019 [1], согласно которому действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству №422874, в отношении услуг 38-го класса МКТУ «вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; услуги по распространению информации; распространение информации в компьютерных сетях» и 41-го класса МКТУ «монтаж телепрограмм; подготовка (монтаж) телевизионных программ», признаны недобросовестной конкуренцией. Указанным решением также признаны недобросовестной конкуренцией действия общества с ограниченной ответственностью «Киномания. ТВ», связанные с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 708139 в отношении услуг 35-го класса МКТУ «прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации», 38-го класса МКТУ «вещание беспроводное; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; распространение информации в компьютерных сетях; рассылка электронных писем; услуги по передаче потока данных; услуги по распространению информации, включенные в 38 класс» и 41-го класса МКТУ «видеосъемка; монтаж видеозаписей; монтаж телепрограмм; организация конкурсов развлекательных; передачи развлекательные телевизионные; подготовка (монтаж) телевизионных программ»

В частности, указанным решением [1] установлено, что «целью приобретения обществом «Киномания.ТВ» исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №422874 (в ситуации одновременного

использования этого обозначения как истцом, так и ответчиком) было получение законной монополии на это обозначение с последующим воспрепятствованием продвижения создаваемой истцом программы «Мультимания» на российский рынок. Более того, действия по воспрепятствованию осуществлены обществом «Киномания. ТВ» в период, когда самим обществом «Киномания. ТВ» спорное обозначение для создания канала «Мультимания» не использовалось (что подтверждено вступившим в законную силу судебными актами по делу № СИП-186/2017). При таких обстоятельствах судебная коллегия признает действия общества «Киномания.ТВ» по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №422874 актом недобросовестной конкуренции на основании статьи 10.bis Парижской конвенции в отношении вышеуказанных услуг 38 и 41 классов МКТУ.

В отношении товарного знака по свидетельству №708139 в решении СИП от 05.07.2019, в частности, указано следующее: решением Суда по интеллектуальным правам от 12.12.2017 по делу № СИП-186/2017 прекращена правовая охрана словесного товарного знака «Мультимания» по свидетельству Российской Федерации № 422874 в отношении услуг 35-го «реклама; услуги по планированию, созданию и размещению рекламы; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; реклама телевизионная; продвижение товаров (для третьих лиц)», 38-го «услуги по распространению информации; распространение информации в компьютерных сетях» и 41-го «организация конкурсов развлекательных; обеспечение интерактивное игрой (через компьютерную сеть); передачи развлекательные телевизионные; видеосъемка; монтаж видеозаписей; монтирование телепрограмм; подготовка (монтаж) телевизионных программ» классов МКТУ. Обществом «Киномания. ТВ» 14.12.2017 (то есть через 2 дня после вынесения решения по делу № СИП-186/2017) подало в Роспатент заявку на регистрацию в качестве товарного знака словесного обозначения «Мультимания» для услуг 35-го «прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации», 38-го «вещание беспроводное; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача цифровых

файлов; распространение информации в компьютерных сетях; рассылка электронных писем; услуги по передаче потока данных; услуги по распространению информации, включенные в 38 класс» и 41-го «видеосъемка; монтаж видеозаписей; монтирование телепрограмм; организация конкурсов развлекательных; передачи развлекательные телевизионные; подготовка (монтаж) телевизионных программ» классов МКТУ. Таким образом, обществом «Киномания. ТВ» подана заявка на регистрацию тождественного со старшим товарным знаком обозначения в отношении услуг, тождественных и однородных по отношению к тем, для которых судом признано неиспользование этим обществом старшего товарного знака, и одновременно признана заинтересованность Ведерникова К. в его использовании. При этом действия общества «Киномания. ТВ» по сути направлены на преодоление вступившего в законную силу судебного акта и сохранения монополии на неиспользуемое обозначение при известности того обстоятельства, что Ведерников К. заинтересован в его использовании. С учетом установленных обстоятельств судебная коллегия признает действия общества «Киномания.ТВ» по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству Российской Федерации № 708139 актом недобросовестной конкуренции. В данном случае недобросовестная цель приобретения исключительного права очевидно усматривается из фактических обстоятельств.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 07.02.2020 [2] по делу № СИП-754/2018 в удовлетворении кассационной жалобы было отказано, решение СИП от 05.07.2019 оставлено без изменения. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 08.06.2020 № 300-ЭС20-7113 отказано в передаче кассационной жалобы общества «Киномания. ТВ» для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Общество «Киномания. ТВ» 04.06.2021 обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о пересмотре решения Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2019 по вновь открывшимся обстоятельствам. Определением от 12.08.2021 в пересмотре указанного решения было отказано.

Таким образом, решение СИП от 05.07.2019 [1], которым действия ООО «Киномания. ТВ», выразившиеся в приобретении исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №422874 в отношении части услуг 38 и 41 классов МКТУ и №708139 для части услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, признаны актом недобросовестной конкуренции, как на дату подачи возражения, так и на дату его рассмотрения, является действующим.

В последующем К. Ведерников и ООО «Теледистрибьюция» подавали возражение от 28.03.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422874, которое было рассмотрено Роспатентом и по которому принято решение от 31.08.2022 об удовлетворении возражения и признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422874 недействительной частично, а именно, в отношении услуг 35 класса МКТУ «прокат рекламных материалов», 41 класса МКТУ «организация и проведение видеоконференций; обеспечение интерактивными электронными публикациями (незагружаемыми)».

Вместе с тем, на момент поступления возражения, правовая охрана оспариваемого знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «прокат рекламных материалов», 41 класса МКТУ «организация и проведение видеоконференций; обеспечение интерактивными электронными публикациями (незагружаемыми)», составляющих предмет требований по возражению, являлась действующей, так как решение Роспатента от 31.08.2022 было отменено решением Суда по интеллектуальным правам от 25.05.2023 по делу № СИП-645/2022, а правовая охрана товарного знака восстановлена.

В дальнейшем дело было рассмотрено кассационной инстанцией, возвращено на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

При повторном рассмотрении в качестве суда первой инстанции было принято решение Суда по интеллектуальным правам от 22.12.2023 по делу № СИП-645/2022 об удовлетворении требований ООО «КИНОМАНИЯ ТВ» в части признания недействительным решения Роспатента от 31.08.2022.

Постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22.04.2024 по делу №СИП-645/2022 (далее – Постановление Президиума СИП) решение суда первой инстанции было отменено в части и принят новый судебный акт.

В указанном судебном акте сделаны выводы, которые должны быть учтены коллегией при рассмотрении возражения.

В частности, на странице 31 Постановления Президиума СИП указано следующее: « Удовлетворение возражения Ведерникова К. против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации №422874, являющегося «старшим» по отношению к знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 708139, по мотиву однородности указанных в перечне регистрации спорного знака обслуживания услуг услугам, в отношении которых действия правообладателя по приобретению исключительного права на «младший» знак обслуживания признаны актом недобросовестной конкуренции, не может быть признано обоснованным.

В такой ситуации президиум Суда по интеллектуальным правам не может согласиться с выводами суда первой инстанции о правильности решения Роспатента от 31.08.2022, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 422874» (абзацы пятый и шестой).

На странице 26 Постановления Президиума СИП указано следующее: «Суд первой инстанции верно исходил из того, что при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны спорному знаку обслуживания вследствие признания актом недобросовестной конкуренции действий правообладателя по приобретению исключительного права на этот знак обслуживания (первое основание) принцип однородности не применяется, учету подлежат только те рубрики, в отношении которых действия правообладателя признаны актом недобросовестной конкуренции» (абзац седьмой).

Изложенные выводы Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам о недопустимости применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512

Кодекса к оспариваемому товарному знаку по свидетельству №422874 подлежат применению административным органом.

Что касается довода о злоупотреблении правом со стороны лиц, подавших возражение, то в функции Роспатента не входит установление признаков и признание факта злоупотребления правом тем или иным лицом, поскольку указанное относится к компетенции суда.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.06.2023, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №422874.