

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 28.03.2022 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 № 708139, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «МУЛЬТИМАНИЯ» по свидетельству № 708139 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.04.2019 по заявке № 2017753245 с приоритетом от 14.12.2017 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 класса МКТУ - прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; 38 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; 41 класса МКТУ - видеосъемка; монтаж видеозаписей; монтирование телепрограмм; организация конкурсов развлекательных; передачи развлекательные телевизионные; подготовка (монтаж) телевизионных программ.

В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 708139, мотивированное тем, что в решении СИП-754/2018 судебная коллегия решила (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 «videосъемка; монтаж видеозаписей; монтирование телепрограмм; организация конкурсов развлекательных; передачи развлекательные телевизионные; подготовка (монтаж) телевизионных программ» Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков».

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны оспариваемому знаку в отношении всех услуг недействительным с даты регистрации.

К возражению приложена копия решения Суда по интеллектуальным правам от 05.07.2019 по делу №СИП-754/2018 [1].

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

- товарный знак № 708149 входит в серию товарных знаков «Мультимания» наряду со знаками №723333, 422874, №396300. Следовательно, подача заявки на регистрацию товарного знака в классах, однородных осуществляемой деятельности, не может быть признана недобросовестной конкуренцией. На момент регистрации знаков 422874, №396300 никакой заинтересованности у Ведерникова К. или ООО «Теледистрибьюция» не было;

- ни К.Ведерников, ни ООО «Теледистрибьюция» не обосновали и не доказали свой законный интерес в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку №708139;

- отсутствие у К. Ведерникова и ООО «Теледистрибьюция» реального интереса в прекращении правовой охраны товарного знака №708139 подтверждается также тем фактом, что после вынесения 05.07.2019 решения о признании приобретения права на товарный знак №708139 в деле №СИП-754/2018 актом недобросовестной конкуренции прошло три года, однако лица, подавшие возражение, не обращались в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны;

- подтверждение отсутствия заинтересованности у указанных лиц нашло отражение в мотивировочной части решения Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2021 по делу № СИП-190/2020 «о недобросовестности действий общества с ограниченной ответственностью «Теледистрибьюция» и иностранного лица - индивидуального коммерсанта Ведерникова Константина, выразившихся в предъявлении к обществу с ограниченной ответственностью «Киномания.ТВ» и к его контрагентам требований, связанных с использованием в их хозяйственной деятельности обозначения «МУЛЬТИМАНИЯ»; в предъявлении требования о повторном признании актом недобросовестной конкуренции действий общества с ограниченной ответственностью «Киномания. ТВ» по приобретению исключительного права на знак обслуживания по свидетельству Российской Федерации № 708139 в отношении тех же услуг, которые являлись предметом спора в деле № СИП-754/2018; в предъявлении требований в отношении новых используемых ответчиками в своей деятельности обозначений (товарных знаков по

свидетельству Российской Федерации № 723333, по международной регистрации № 1498821, по свидетельству Российской Федерации № 747352 и по свидетельству Российской Федерации № 772997);

- ООО «Теледистрибьюция» умалчивает, что в обоснование своей заинтересованности по делу СИП-135/2018 для прекращения правовой охраны товарного знака ООО «Киномания» «Мультимания» по свидетельству №422874 была представлена заявка на товарный знак «Мультимания» №2017752938, которая после рассмотрения дела была удовлетворена Роспатентом. Однако позднее заявка №2017752938 на регистрацию спорного обозначения «Мультимания» была признана Роспатентом отозванной в виду неуплаты пошлины за регистрацию товарного знака, что свидетельствует об отсутствии у заявителей возражения законного интереса, кроме как в намеренном злоупотреблении правом на оспаривание товарных знаков ООО «Киномания. ТВ», что уже установлено по делам №СИП-190/2020 и №А40-189750/2020. Указанное решение Роспатента по своей заявке заявители не обжаловали. С учетом отсутствия реального интереса в регистрации товарного знака «Мультимания» регистрация ООО «Киномания. ТВ» собственного товарного знака, тождественного названию вещаемого с 2006-го года телеканала, не нарушает чьих-либо прав и законных интересов;

- в деле №СИП-754/2018 выяснялась заинтересованность лишь в отношении К. Ведерникова, но не у ООО «Теледистрибьюция» (созданного согласно ЕГРЮЛ 01.12.2015), и лишь применительно к вопросу наличия недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Киномания. ТВ» при предоставлении правовой охраны в отношении товарного знака №422874 только в отношении конкретных услуг 35-го, 38-го и 41-го классов МКТУ, в отношении которых охрана уже была прекращена (решение Роспатента от 16.04.2020). Признания наличия недобросовестной конкуренции в отношении остальных услуг не осуществлялось;

- Роспатентом повторно было принято решение об отказе ООО «Теледистрибьюция» в удовлетворении возражения от 26.12.2018 на решение от 28.08.2018 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Мультимания» по международной регистрации №1347133;

- К. Ведерников не был зарегистрирован в Латвийской Республике в качестве индивидуального предпринимателя вплоть до 03.04.2017 (установлено судебными актами по делу № СИП-754/2018), что исключает наличие как обычной, так и недобросовестной конкуренции в отношениях между ним и ООО «Киномания ТВ» на дату приоритета спорного товарного знака №708139 (29.09.2008). При этом отсутствие предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя свидетельствует об отсутствии интереса в использовании товарного знака (пункт 175 Постановления Пленума ВС №10/2019);

- 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 затем судебном порядке при преюдициально установленном судами отсутствии ведения лицами, подавшими возражение, реальной предпринимательской деятельности как минимум до 2015 года на территории Российской Федерации;

- злоупотребление правом со стороны К. Ведерникова в отношении ООО «Киномания. ТВ» установил и суд Латвийской республики (см. приложение).

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложена копия решения Судебной коллегии по гражданским делам Рижского окружного суда от 31.03.2022 г. по иску Константина Ведерникова к предприятию Российской Федерации ООО «КИНОМАНИЯ.TV».

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

Суд по интеллектуальным правам принял решение от 5 июля 2019 года по делу СИП-754/2018. Президиум Суда по интеллектуальным правам 07.02.2020 оставил решение от 5 июля 2019 года в силе. 08.06.2020 Верховный суд оставил решение от 5 июля 2019 года в силе.

12.08.2021 Суд по интеллектуальным правам отказал ООО «Киномания. ТВ» в пересмотре решения от 5 июля 2019 года по новым обстоятельствам.

ООО «Киномания. ТВ» представило отзыв, в котором фактически оспаривает решение от 5 июля 2019 года. Данные документы ООО «Киномания. ТВ» уже подавало в Суд по интеллектуальным правам с целью пересмотра решения по делу СИП-754/2018, в чем ООО «Киномания. ТВ» было отказано.

В отношении заинтересованности в подаче настоящего возражения указано, что на дату подачи возражения ООО «Теледистрибьюция» продолжает на территории Российской Федерации распространять создаваемую К. Ведерниковым телепрограмму (телеканал) с названием Детский телеканал Мультимания. На имя ООО «Теледистрибьюция» продолжает действовать зарегистрированное в Роскомнадзоре РФ свидетельство средства массовой информации - Детский телеканал Мультимания с номером ЭЛ № ФС 77 - 70936. Также на имя ООО «Теледистрибьюция» продолжает действовать лицензия Л033-00114-77/00062472 на осуществление телевизионного вещания Детского телеканала Мультимания. Кроме того, регистрация на имя ООО «Киномания. ТВ» товарного знака по свидетельству №422874 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.

Приложение:

- Определение об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам по делу №СИП-754/2018.

- Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 70936.

- Лицензия на осуществление ТВ вещания Л033-00114-77/00062472.

Изучив материалы дела и заслушав 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 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 исковым заявлением к правообладателю оспариваемого знака о признании его действий, связанных с приобретением исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№422874 и 708139, сходные с

оспариваемым товарным знаком, актом недобросовестной конкуренции, свидетельствует о заинтересованности ООО «Теледистрибьюция» в подаче данного возражения. Также лицами, подавшими возражение, представлены Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 70936 на Детский телеканал Мультимания и Лицензия на осуществление ТВ вещания Л033-00114-77/00062472 указанного канала, выданные на имя ООО «Теледистрибьюция», которые являются действующими.

Кроме того, товарные знаки по свидетельствам №№422874 и 708139 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 связи с вышеуказанным коллегия считает лиц, подавших возражение, заинтересованными в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №708139.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Основанием для подачи возражения, поступившего 20.09.2019, явилось решение СИП от 05.07.2019 [1], согласно которому действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству №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; монтирование 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) было подана в Роспатент заявка 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.

Правообладателем оспариваемого товарного знака была подана кассационная жалоба на указанное решение [1].

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.

С учетом изложенного коллегия отмечает следующее.

Судебным актом [1] действия правообладателя, связанные с приобретением исключительного права на товарный знак по свидетельству № 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; монтирование телепрограмм; организация конкурсов развлекательных; передачи развлекательные телевизионные; подготовка (монтаж) телевизионных программ» признаны актом недобросовестной конкуренции.

Товарный знак по свидетельству №708139 действует в отношении следующих услуг: 35 класса МКТУ - прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; 38 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; 41 класса МКТУ - видеосъемка; монтаж

видеозаписей; монтирование телепрограмм; организация конкурсов развлекательных; передачи развлекательные телевизионные; подготовка (монтаж) телевизионных программ.

Признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении всех указанных выше услуг.

Проанализировав перечни услуг, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака, и в отношении которых был вынесен судебный акт [1], коллегия пришла к выводу о том, что указанные услуги полностью совпадают, то есть являются идентичными.

В силу приведенных выше обстоятельств коллегия усматривает основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 708139 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении всех услуг, указанных в свидетельстве.

В отношении довода правообладателя, касающегося того, что лица, подавшие возражение, не обращались в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны оспариваемому знаку после вынесения 05.07.2019 решения о признании приобретения исключительного права на товарный знак по свидетельству №708139 по делу №СИП-754/2018 актом недобросовестной конкуренции, хотя прошло почти три года, следует отметить, что статья 1513 Кодекса, которой регулируется порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, не ограничивает срок подачи возражения на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в период действия товарного знака.

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:

удовлетворить возражение, поступившее 28.03.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 708139 недействительным полностью.