

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 20.09.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение Общества с ограниченной ответственностью «Теледистрибьюция», г. Псков (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 396300, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «МУЛЬТИМАНИЯ» по свидетельству № 396300 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.12.2009 по заявке № 2008731034 с приоритетом от 29.09.2008 в отношении товаров 09, 16, 25, 28, 30, 32 и услуг 35, 38, 41, 42, 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «КИНОМАНИЯ.ТВ», Москва (далее – правообладатель).

В Роспатент поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 396300, 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). В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому знаку в отношении услуг, однородным указанным выше услугам 38 и 41 классов МКТУ.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, отзыва не представил, однако 28.01.2020 в Роспатент поступило ходатайство об отложении заседания коллегии, в котором правообладатель просит перенести рассмотрение возражения в связи с поданной ранее на решение СИП от 05.07.2019 кассационной жалобой, рассмотрение которой назначено на 31.01.2020. Также правообладатель отметил, что отмена решения СИП от 05.07.2019 влечет за собой прекращение оснований, на которых построено возражение ООО «Теледистрибьюция».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

В соответствии со статьей статьи 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 Ведерниковсом 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 товарный знак по свидетельству №422874, сходный с оспариваемым товарным знаком, актом недобросовестной конкуренции, свидетельствует о заинтересованности ООО «Теледистрибьюция» в подаче данного возражения.

Кроме того, учитывая, что между правообладателем и лицом, подавшим возражение, имеется длительный спор, касающийся использования обозначения «Мультимания» (судебные дела – №№ А41-36994/2017, СИП-135/2018), коллегия считает лицо, подавшее возражение, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №396300.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак

зарегистрирован в отношении товаров 09, 16, 25, 28, 30, 32 и услуг 35, 38, 41-43 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 №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.

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.

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.

Таким образом, решение СИП от 05.07.2019 [1], которым действия ООО «Киномания.ТВ», выразившиеся в незаконном приобретении права на товарный знак по свидетельству №422874 в отношении части услуг 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.

Вступившими в законную силу судебными актами [1] и [2] действия правообладателя, связанные с регистрацией товарного знака 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 «монтирование телепрограмм; подготовка (монтаж) телевизионных программ», признаны недобросовестной конкуренцией.

Поскольку оспариваемый товарный знак по свидетельству №396300 является тождественным товарному знаку по свидетельству №422874, на него распространяется норма подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, в соответствии с которой может быть оспорено предоставление правовой охраны не только того товарного знака, действия по приобретению исключительного права на него были признаны в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, но и сходного с ним до степени смешения товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, использует обозначение «Мультимания», сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №396300, при введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации телевизионной программы.

Товарный знак по свидетельству №396300 действует, в частности, в отношении следующих услуг 38 класса МКТУ - агентства печати новостей; передача телеграмм; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов и услуг 41 класса МКТУ - воспитание;

обеспечение учебного процесса; издание книг; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация конкурсов учебных; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер.

Услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый знак, однородны услугам, в отношении которых действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак признаны актом недобросовестной конкуренции, а именно услугам «вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; услуги по распространению информации; услуги по распространению информации в компьютерных сетях», поскольку сопоставляемые услуги относятся к одним родовым группам услуг, связанных с передачей и распространением информации. Что касается услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый знак, то данные услуги никоим образом не связаны с деятельностью по монтажу и подготовке телепрограмм и деятельностью в области телевидения, поскольку относятся, в основном, к образованию, воспитанию и услугам культурно-просветительного характера.

В силу приведенных выше обстоятельств коллегия усматривает основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 396300 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении всех услуг 38 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.09.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 396300 недействительным в отношении всех услуг 38 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.