

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 № 422874, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «МУЛЬТИМАНИЯ» по свидетельству № 422874 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).

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 указанный товарный знак 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 Ведерниковом 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, 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 №422874.

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

зарегистрирован в отношении услуг 35, 38, 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 №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.

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.

Лицо, подавшее возражение, использует обозначение «Мультимания», сходное до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №422874, при введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации телевизионной программы.

Товарный знак по свидетельству №422874 действует, в частности, в отношении следующих услуг 38 класса МКТУ - вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; услуг 41 класса МКТУ - услуги образовательно-воспитательные; обучение; организация деловых встреч; организация и проведение видеоконференций; организация и проведение конгрессов, конференций, презентаций; концерты; организация досугов; организация отдыха; организация массовых зрелищных мероприятий; предоставление услуг кинозалов; развлечения; организация и проведение вечеров и праздников; шоу-программы; организация спектаклей (услуги импресарио); представления театральные; организация лотерей; прокат видеофильмов; прокат мультипликационных фильмов; прокат кинофильмов; услуги по лизингу или аренде (прокату) аудио- и видеолент (прокат аудио-видеозаписей); хронометраж спортивных состязаний; дублирование; киностудии; производство видеофильмов; производство кинофильмов; производство

мультипликационных фильмов; субтитрование; услуги по написанию сценариев; обеспечение интерактивными электронными публикациями (незагружаемыми); формирование цифрового изображения; фоторепортажи; фотографирование; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; служба новостей.

Услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый знак, идентичны 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». Такие услуги 41 класса МКТУ как «организация и проведение вечеров и праздников; организация спектаклей (услуги импресарио); концерты; организация досугов; организация отдыха; организация массовых зрелищных мероприятий; предоставление услуг кинозалов; развлечения; шоу-программы; прокат видеофильмов; прокат мультипликационных фильмов; прокат кинофильмов; услуги по лизингу или аренде (прокату) аудио- и видеолент (прокат аудио- видеозаписей); дублирование; киностудии; производство видеофильмов; производство кинофильмов; производство мультипликационных фильмов; субтитрование; услуги по написанию сценариев; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; служба новостей», указанные в перечне оспариваемой регистрации, относятся, в основном, к услугам по организации развлекательных и досуговых мероприятий, а также связаны так или иначе с областью кино- и телеиндустрии, что соотносится по роду и назначению деятельности с услугами по подготовке и монтажу телевизионных программ, в отношении которых действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак признаны актом недобросовестной конкуренции.

В силу приведенных выше обстоятельств коллегия усматривает основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 422874 недействительным в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса в отношении всех услуг 38 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, и части услуг 41 класса МКТУ, указанных выше.

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 № 422874 недействительным в отношении всех услуг 38 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, и всех услуг 41 класса МКТУ, за исключением «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».