

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 № 396300, при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак «МУЛЬТИМАНИЯ» по свидетельству № 396300 был 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 «Кинотавр Видео», Москва. В настоящее время его правообладателем является ООО «КИНОМАНИЯ. ТВ», Москва (далее – правообладатель).

На дату подачи возражения товарный знак действовал в отношении следующих товаров и услуг: 09 класса МКТУ - торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; ДНК-чипы; доски объявлений электронные;

карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; киноплёнки экспонированные; мультипликации.

16 класса МКТУ - пластмассовые материалы для упаковки [не относящиеся к другим классам]; шрифты; клише типографские; альманахи; аппараты для ламинирования документов; белье столовое бумажное; билеты; бланки; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; бювары; бюллетени информационные; выкройки для шитья; газеты; глобусы; гравюры; издания печатные; картинки; картинки переводные; материалы для переплетных крышек; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные бумажные; машины адресные; машины и устройства для переплетного дела [офисное оборудование]; машины пишущие [электрические или неэлектрические]; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; пакеты бумажные; переплеты для книг; периодика; письма уведомительные; платки носовые бумажные; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; полотенца для рук бумажные; продукция печатная; салфетки бумажные для снятия грима; салфетки косметические бумажные.

25 класса МКТУ - апостольники; ботинки; бутсы; галоши; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног; набойки для обуви; накидки меховые; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; полуботинки на шнурках; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; союзки для обуви; стельки; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; части обуви носочные; шипы для бутсов.

28 класса МКТУ - автоматы игровые с предварительной оплатой; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; принадлежности рыболовные.

32 класса МКТУ - пиво; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива.

35 класса МКТУ - менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование

телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая.

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.

42 класса МКТУ - восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; моделирование одежды; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги в области промышленной этикетки; услуги дизайнеров в области упаковки.

43 класса МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов.

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). 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 №396300 все оставшиеся товары и услуги являются однородными, а товарный знак по свидетельству №396300 сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 422874 и № 708139 в отношении услуг 38-го класса «вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; услуги по распространению информации; распространение информации в компьютерных сетях», 41-го класса «монтирование телепрограмм; подготовка (монтаж) телевизионных программ» «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.

На основании изложенного в возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны оспариваемому знаку в отношении всех товаров и 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.

- не указано, как оспариваемое решение Роспатента о предоставлении правовой охраны товарному знаку №396300 нарушает права и законные интересы каждого из лиц, подавших возражение. Лица, подавшие возражение, лишь указывают, что «в товарном знаке №396300 все оставшиеся товары и услуги являются однородными и сходными до степени смешения с товарными знаком №422874 и 708139» в отношении услуг 38 класса (перечень) и 41 класса (перечень). Однако при этом требуют прекратить охрану товарного знака в отношении всех товаров и услуг (09, 16, 25, 28, 32, 35, 41, 42, 43 классов МКТУ). При этом в возражении приведена ссылка на решение СИП по делу №СИП-754/2018, в котором товарный знак №396300 не являлся предметом рассмотрения;

- ни К. Ведерников, ни ООО «Теледистрибьюция» не обосновали и не доказали свой законный интерес в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку №396300 полностью или частично и отсутствии у К.Ведерникова и ООО «Теледистрибьюция» каких либо охраняемых законом прав на обозначение «Мультимания» на территории Российской Федерации. Такой критерий заинтересованности, как «приготовление к осуществлению деятельности на территории Российской Федерации», применяемый для квалификации наличия законного интереса при рассмотрении исков о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с неиспользованием, не подлежит применению для установления интереса по требованию о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по составу недобросовестной конкуренции с даты его регистрации, поскольку умысел правообладателя на

недобросовестную конкуренцию доказывается до даты приоритета спорного товарного знака;

- заявление на регистрацию товарного знака по свидетельству №396300 было подано 29.09.2008 не ООО «Киномания. ТВ», а ООО «Кинотавр Видео», что исключает наличие, как события, так и объективной и субъективной сторон состава подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса «недобросовестная конкуренция путем предоставления правовой охраны» в действиях ООО «Киномания. ТВ», поскольку согласно не оспоренным записям государственного реестра товарных знаков ООО «Киномания. ТВ» не совершало действий по предоставлению правовой охраны товарному знаку №396300;

- вопрос наличия недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Киномания. ТВ» или ООО «Кинотавр Видео» при предоставлении правовой охраны товарному знаку №396300 в отношении всех товаров и услуг (09, 16, 25, 28, 32, 35, 41, 42, 43 классов МКТУ) не исследовался в рамках установленной для признания действий недобросовестной конкуренцией процедуры, что исключает как возможность рассмотрения данного вопроса Роспатентом, так и, в принципе, возможность применения Роспатентом подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса для целей признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку №396300 полностью или частично;

- 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 №396300 (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);

- ООО «Теледистрибьюция» согласно сведениям из ЕГРЮЛ зарегистрировано в качестве юридического лица 01.12.2015, что исключает наличие как обычной, так и недобросовестной конкуренции в отношениях с ООО «Киномания. ТВ» на дату приоритета спорного товарного знака №396300 (29.09.2008);

- поданное 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 Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) по делу №СИП-754/2018 от 05.07.2019 [1] 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, сходные с оспариваемым товарным знаком, актом недобросовестной конкуренции, свидетельствует о заинтересованности ООО

«Теледистрибьюция» в подаче данного возражения. Также лицами, подавшими возражение, представлены Свидетельство о 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 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 связи с вышеуказанным коллегия считает лиц, подавших возражение, заинтересованными 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, 32 и услуг 35, 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. 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; 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) 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 «videосъемка; 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 также 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 вышеизложенного коллегия отмечает следующее.

Судебным актом [1] действия правообладателя, связанные с приобретением 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. Этим же судебным актом признаны недобросовестной конкуренцией 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».

Поскольку оспариваемый словесный товарный знак «МУЛЬТИМАНИЯ» по свидетельству №396300 является тождественным словесным товарным знакам по свидетельствам №№422874 и 708139, 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 который были признаны в установленном порядке недобросовестной конкуренцией, но и сходного с ним до степени смешения товарного знака. Тождество товарных знаков является частным случаем сходства до степени смешения.

Товарный знак по свидетельству №396300 действует в отношении следующих товаров и услуг:

09 класса МКТУ - торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; ДНК-чипы; доски объявлений электронные; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; киноплёнки экспонированные; мультипликации.

16 класса МКТУ - пластмассовые материалы для упаковки [не относящиеся к другим классам]; шрифты; клише типографские; альманахи; аппараты для ламинирования документов; белье столовое бумажное; билеты; бланки; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; бювары; бюллетени информационные; выкройки для шитья; газеты; глобусы; гравюры; издания печатные; картинки; картинки переводные; материалы для переплетных крышек; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные бумажные; машины адресные; машины и устройства для переплетного дела [офисное оборудование]; машины пишущие [электрические или неэлектрические]; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; пакеты бумажные; переплеты для книг; периодика; письма уведомительные; платки носовые

бумажные; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; полотенца для рук бумажные; продукция печатная; салфетки бумажные для снятия грима; салфетки косметические бумажные.

25 класса МКТУ - апостольники; ботинки; бутсы; галоши; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног; набойки для обуви; накидки меховые; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда форменная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; полуботинки на шнурках; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; союзы для обуви; стельки; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; части обуви носочные; шипы для бутсов.

28 класса МКТУ - автоматы игровые с предварительной оплатой; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; принадлежности рыболовные.

32 класса МКТУ - пиво; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива.

35 класса МКТУ - менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка

платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая.

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.

42 класса МКТУ - восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; моделирование одежды; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги в области промышленной этикетки; услуги дизайнеров в области упаковки.

43 класса МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов.

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

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака, с услугами, в отношении которых был вынесен судебный акт [1], показал следующее.

Услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству №422874 признаны актом недобросовестной конкуренции, а именно услуги «вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; услуги по распространению информации; услуги по распространению информации в компьютерных сетях», а также услуги «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», в отношении которых действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству №708139 признаны актом недобросовестной конкуренции, относятся к телекоммуникационным услугам, являющиеся профильными услугами связи (см. «Словарь терминов связи», <http://telekom.org.ru>). Согласно «Телекоммуникационному словарю» (см. <http://dic.academic.ru>) потребителем (абонентом) телекоммуникационных услуг является юридическое или физическое лицо, использующее по прямому назначению и на законных основаниях телекоммуникационные услуги в процессе своей производственной,

потребительской и иной деятельности. В свою очередь, «абонирование» – это действие абонирующего, а также контракт, дающий право абоненту использовать предоставляемые ему средства для обработки данных (см. <http://dic.academic.ru>).

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц» оспариваемого товарного знака по свидетельству №396300 являются сопутствующими при оказании телекоммуникационных услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых действия правообладателя по приобретению исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№422874 и 708139 были признаны недобросовестной конкуренцией. При установлении однородности сравниваемых услуг принимались во внимание такие обстоятельства, как род (вид) услуг («телекоммуникационные услуги»), их потребительские свойства и функциональное назначение (установление связи), условия их реализации, круг потребителей (юридические и физические лица).

Таким образом, сравниваемые услуги по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

В отношении остальных товаров/услуг сравниваемых перечней отсутствие однородности представляется очевидным (например, услуги по передаче данных по телекоммуникационным каналам связи, по монтажу телепрограмм и развлекательных передач не однородны услугам по продвижению и реализации товаров, образовательным и воспитательным услугам, услугам по обеспечению питания, временного проживания и т.п. ввиду отсутствия признаков однородности).

В частности, товары 09 класса МКТУ «торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; ДНК-чипы; карточки идентификационные; магнитные; карты с магнитным кодом; киноплёнки экспонированные; мультипликации» оспариваемого товарного знака по свидетельству №396300 в большей части представляют собой носители информации, напрямую не предназначенные для передачи срочных сообщений, служащие исключительно способом хранения информации, поэтому не являющиеся корреспондирующими услугам 35, 38 и 41 классов МКТУ, приведенным в судебном акте [1], как и товары

«торговые автоматы», которые представляют собой устройства со встроенными платежными терминалами для поштучной продажи товаров.

Товары 09 класса МКТУ «доски объявлений электронные» товарного знака по свидетельству №396300 представляют собой электротовары в виде досок, табло, на которые выводится информация из управляющего центра. Сами по себе данные товары услугами вещания не являются, так как представляют собой именно товар, а не услугу 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные услуги]», которая, в свою очередь, может представлять собой интернет-платформу, работающую на прием и передачу информации между пользователями. Товар «доска объявлений электронная» предназначен для демонстрации потребителям передаваемых данных. Например, табло вылета и прилета в аэропортах также представляют собой доски объявлений электронные, при этом способ передачи такой информации может быть различной как по Интернет-протоколу, так и по кабелю между связанными устройствами. Сопоставляемые товары и услуги, как правило, имеют разные источники происхождения, так как вещательные организации не занимаются выпуском мониторов. Следовательно, услуги 38 класса МКТУ по передаче данных и товар 09 класса МКТУ «доска объявлений электронная» не являются корреспондирующими друг другу, взаимозаменяемыми или совместно встречающимися, поэтому не могут быть признаны однородными.

Товары 16 класса МКТУ «пластмассовые материалы для упаковки [не относящиеся к другим классам]; шрифты; клише типографские; альманахи; аппараты для ламинирования документов; белье столовое бумажное; билеты; бланки; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; бювары; бюллетени информационные; выкройки для шитья; газеты; глобусы; гравюры; издания печатные; картинки; картинки переводные; материалы для переплетных крышек; материалы упаковочные подкрахмаленные; материалы фильтровальные бумажные; машины адресные; машины и устройства для переплетного дела [офисное оборудование]; машины пишущие [электрические или неэлектрические]; открытки музыкальные; открытки поздравительные; открытки почтовые; пакеты бумажные; переплеты для книг; периодика; письма уведомительные; платки

носовые бумажные; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; полотенца для рук бумажные; продукция печатная; салфетки бумажные для снятия грима; салфетки косметические бумажные» товарного знака по свидетельству №396300 представляют собой упаковочную продукцию, канцелярские и конторские приборы и принадлежности, печатные издания, в том числе товар «машина адресная» является одним из видов конторско-канцелярских машин. Печатает серии адресов, списков, всякого рода карточек с постоянными сведениями, состоит из двух станков: 1) штамповального, выдавливающего на металлическую пластинку буквы, и 2) печатного, автоматически разбирающего столбик пластинок с адресами и подающего их под красящую ленту, к которой резиновая подушка механически прижимает пропускаемые через станок ленту бумаги, карточки и конверты. Указанное свидетельствует об исключительно канцелярской принадлежности данного товара и об отсутствии его взаимной встречаемости с телекоммуникационными услугами. Услуги 35, 38 и 41 классов МКТУ, указанные в судебном акте [1], не обладают признаками однородности со всеми перечисленными выше товарами 16 класса МКТУ.

Также отсутствуют основания для признания однородными услуг, приведенных в судебном акте [1], и товаров 25, 28, 32 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, представляющих собой предметы одежды, игровые автоматы и рыболовные принадлежности, а также пиво и ингредиенты для его изготовления, которые по причине их природы и назначения не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата

сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая» товарного знака по свидетельству №396300 не имеют признаков однородности с услугами, в отношении которых вынесен судебный акт [1], поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым видам деятельности (помощь в управлении бизнесом, администрирование, офисная служба, услуги в области общественных отношений – в одном случае, реклама, телекоммуникации, услуги в области создания телепрограмм, в том числе развлекательных – в другом), имеют разное назначение, разные условия их оказания и разный круг потребителей.

В том числе следует отметить неоднородность услуг 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах

данных» товарного знака по свидетельству №396300, которые, хотя и связаны с информацией и предоставлением информации, тем не менее, они не могут быть признаны однородными услугам по прокату рекламного времени на всех средствах массовой информации 35 класса МКТУ, телекоммуникационным услугам 38 класса МКТУ, а также услугам по монтажу телевизионных программ и развлекательным передачам 41 класса МКТУ, поскольку различаются назначение и способы оказания сравниваемых услуг. В частности, ведение баз данных подразумевает внесение данных в базы, их администрирование, то есть организационные, координирующие функции, в то время как при оказании услуг по передаче данных преследуется цель решения инженерных задач для доведения информации до потребителя. С учётом указанного признак взаимодополняемости названных услуг может как иметь место (услуги связаны с информацией как объемом данных), так и отсутствовать (услуги относятся к деятельности разного назначения), что свидетельствует об отсутствии основных признаков однородности (род, вид, назначение, условия оказания) и вариативности дополнительных признаков однородности (взаимодополняемость, круг потребителей).

Услуги 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» представляют собой воспитательно-образовательные и культурно-просветительные услуги, услуги 43 класса МКТУ – «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов», являются услугами по обеспечению питания и временного проживания, услуги 42 класса

МКТУ – «дизайн художественный; моделирование одежды; оформление интерьера; услуги в области промышленной этикетки; услуги дизайнеров в области упаковки» представляют собой услуги в области дизайна, не совпадают по видовым и родовым группам услуг, имеют разное назначение, условия реализации, разный круг потребителей и не имеют совместной встречаемости с услугами проката рекламного времени, услугами по обеспечению связи и телекоммуникациям, а также с услугами по монтажу телепрограмм и развлекательными передачами.

Услуги 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «восстановление компьютерных баз данных; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц» представляют собой услуги по созданию программных продуктов, для которых не требуется получения лицензии, и они значительно отличаются по назначению от услуг по передаче данных. Веб-сервера при этом не относятся в телекоммуникационному оборудованию и их прокат может осуществляться не только в рамках телекоммуникационной, но и любой другой деятельности для размещения объема данных, однако направленность таких услуг значительно отличается. В данном случае, несмотря на использование компьютерного оборудования как средства оказания услуг, сопоставляемые услуги по причине своей природы не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Услуга 42 класса МКТУ «предоставление поисковых средств для Интернета» товарного знака относится к услугам в области информационных технологий и представляет собой настройку поисковой выдачи. Под поисковыми средствами понимаются поисковые машины (поисковики), индексированные каталоги (рубрикаторы), рейтинги и топы, поисковые системы и тематические списки ссылок, онлайн-энциклопедии и справочники.

Использование того или иного средства поиска обеспечивает вариативность поисковой выдачи при запросе в Интернете. Задание алгоритма работы поиска в Интернете является частью инженерии по налаживанию программного продукта,

является технической функцией и осуществляется на коммерческой основе исполнителем заказчику. При этом по своему назначению услуги по передаче данных и услуги по созданию программных продуктов существенно различаются.

Таким образом, с учетом проведенного анализа услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, в отношении которых был принят судебный акт [1] о признании действий правообладателя по приобретению исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№422874 и 708139 актом недобросовестной конкуренции, с товарами 09, 16, 25, 28, 32 и услугами 35, 41, 42, 43 классов МКТУ оспариваемой регистрации, коллегия пришла к выводу об отсутствии их однородности, за исключением услуги 35 класса МКТУ – абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц.

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 услуг 35 класса МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц.

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 № 396300 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц.