

**ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД**

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ**город Омск****27 февраля 2013 года****Дело № А46-26637/2012**

Резолютивная часть постановления объявлена 19 февраля 2013 года

Постановление изготовлено в полном объеме 27 февраля 2013 года

Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:**председательствующего судьи Рябухиной Н.А.,****судей Кудриной Е.Н., Рожкова Д.Г.,**

при ведении протокола судебного заседания: секретарем Самовичем А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 08АП-11143/2012) индивидуального предпринимателя Шустиковой Натальи Александровны на решение Арбитражного суда Омской области от 08.11.2012 по делу № А46-26637/2012 (судья Целько Т.В.) по иску индивидуального предпринимателя Шустиковой Натальи Александровны (ОГРНИП 304550732000104, ИНН 550716987062) к индивидуальному предпринимателю Шустикову Вадиму Ивановичу (ОГРНИП 304550701500240, ИНН 550602695683) о пресечении нарушения прав на товарный знак,

при участии в судебном заседании представителей:

индивидуальный предприниматель Шустикова Наталья Александровна – лично (по паспорту) и её представитель Окоряк Е.П. по доверенности от 09.08.2011 сроком действия 3 года,

от индивидуального предпринимателя Шустикова Вадима Ивановича – уполномоченный представитель не явился,

установил:

Индивидуальный предприниматель Шустикова Наталья Александровна (далее – ИП Шустикова Н.А.) 08.08.2012 обратилась в Арбитражный суд Омской области с иском к индивидуальному предпринимателю Шустикову Вадиму Ивановичу (далее – ИП Шустиков В.И.) о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак «ВАЛЕНТЕКС» путём запрета ИП Шустикову В.И. использовать в предпринимательской деятельности наименования «ВАЛЕНТЕКС» и «ВОЛЕНТЕКС»; об обязанности ИП Шустикова В.И. удалить наименования «ВАЛЕНТЕКС» и «ВОЛЕНТЕКС» с вывески

магазина, расположенного по адресу: г. Омск, пр. Маркса, 33; об обязанности ИП Шустикова В.И. удалить наименования «ВАЛЕНТЕКС» и ВОЛЕНТЕКС» из электронного справочника «2GIS», о взыскании судебных издержек, понесённых в связи с оплатой услуг представителя в сумме 20 000 руб., расходов на составление осмотра нотариусом в сумме 6 000 руб.

Решением Арбитражного суда Омской области от 08.11.2012 по делу № А46-26637/2012 в удовлетворении исковых требований ИП Шустиковой Н.А. отказано. С ИП Шустиковой Н.А. в доход федерального бюджета взыскано 8 000 руб. государственной пошлины.

Возражая против принятого судом решения, ИП Шустикова Н.А. в апелляционной жалобе просит его отменить, принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований, ссылаясь на неполное выяснение судом обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела и неправильное применение судом норм материального права. При этом истец указывает, что исключительное право на пользование товарным знаком «ВАЛЕНТЕКС» принадлежит ИП Шустиковой Н.А. Вывод суда о том, что использование товарного знака ИП Шустиковым В.И. с 2001 года истцом не опровергнуто, не соответствует обстоятельствам дела, поскольку до регистрации товарного знака «ВАЛЕНТЕКС» ответчик использовал наименование «ткани ВОЛЕНТЕКС»; в деле отсутствуют доказательства, подтверждающие использование ответчиком с 2001 года товарного знака «ВАЛЕНТЕКС», а не наименования «ВОЛЕНТЕКС». Кроме того, товарный знак «ВАЛЕНТЕКС» до его регистрации никем не использовался, поскольку приоритет товарному знаку предоставлен только 02.06.2011. Также неверным является вывод суда о непрерывном использовании ответчиком схожих наименований «ВАЛЕНТЕКС» и «ВОЛЕНТЕКС» с 2007 года, так как ответчиком использовалось наименование «ВОЛЕНТЕКС», что следует из договора аренды от 08.02.2007, паспорта рекламного места, эскиза вывески, фрагмента местоположения рекламы. Ссылки суда на решения Арбитражного суда Омской области от 12.04.2010 по делу № А46-1927/2010, от 16.08.2010 по делу № А46-6685/2010 необоснованны, поскольку предметом рассмотрения по данным делам являлось использование ответчиком наименования «ткани ВОЛЕНТЕКС». Кроме того, судом неправильно истолкованы положения пункта 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 №5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», поскольку лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его

защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака), за исключением случаев, когда действия лица на основании статьи 10 ГК РФ квалифицированы как злоупотребление правом. Однако суд таких выводов в решении не делал, в связи с чем необоснованно отказал в защите нарушенных прав истца. Судом также не исследованы обстоятельства относительно периода использования истцом товарного знака и наименования «ВАЛЕНТЕКС». Ответчик стал использовать товарный знак «ВАЛЕНТЕКС» после его регистрации истцом с целью введения в заблуждения потребителя, что указывает на злоупотребление правом ответчиком. Разрешение спора по данному делу применительно к правовой позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.01.2012 № 5282/11, необоснованно, поскольку обстоятельства дела являются различными.

К апелляционной жалобе истцом - ИП Шустиковой Н.А. приложены дополнительные доказательства – копии следующих документов: договора о размещении рекламно-информационных материалов от 15.12.2004 №А-24; актов выполненных работ к нему от 15.01.2005 №66, от 27.02.2005 №96, от 20.10.2005 №490, от 18.05.2005 №256, от 17.07.2006 №0302; квитанций к приходному ордеру №84, №17, №68, №34, №71; договора на выполнение дизайнерских работ от 03.08.2005; акта выполненных работ от 21.08.2005; дизайн-макетов к договору; договора на изготовление и установку объектов наружной рекламы от 01.11.2008; технических характеристик наружной рекламы; акта об оказании услуг от 10.11.2008; квитанции к приходному ордеру №17; договора от 06.12.2004 № п/81 с ООО Корпорация ТелеОмск-АКМЭ; актов №115, №12, №443; договора на оказание рекламных услуг от 10.11.2006 №А-00134; актов №314, №46, №417, №389; договора об оказании услуг по размещению рекламы от 04.02.2008; актов №184, №1855, №558, №2274; договора от 10.11.2008 №24-2008; актов №0001100, №0001066, №0001073, №0001070, №0000120, №0000821; квитанций к приходному ордеру от 12.12.2008, от 18.11.2008, от 28.11.2008, от 18.03.2009, от 08.05.2009, от 24.11.2009; договора от 11.11.2008 №СМС-72/08; правил предоставления услуг; тарифов; актов №132/58, №341/64, №15/08, №77/37, №214/85, №514/31; договора от 02.12.2008 № п/81 с ООО Корпорация ТелеОмск-АКМЭ; актов №2, №15, №137, №62, №41, №97; договора на оказание услуг по рекламе продукции №34; актов №95, №298, №134; договора от 01.10.2009 №2669/09-п.

Ответчик в письменном отзыве на апелляционную жалобу просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. С отзывом представлены дополнительные доказательства – копии следующих документов: договора

№11/08 от 20.10.2008, акта №33, квитанции от 20.10.2008, а также фотография фасада здания по адресу: г.Омск, проспект К.Маркса,д.33.

В связи с удовлетворением ходатайства истца об отложении судебного заседания для представления решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области (далее – УФАС по Омской области) по факту использования ИП Шустиковым В.И. товарного знака «ВАЛЕНТЕКС» протокольным определением суда апелляционной инстанции от 24.01.2013 судебное заседание отложено на 19.02.2013 в 14час.30мин., информация о чём размещена в карточке дела №А46-26637/2012 в картотеке арбитражных дел на официальном сайте Высшего Арбитражного Суда РФ в сети «Интернет».

До начала заседания суда апелляционной инстанции 19.02.2013 от истца поступило ходатайство о приобщении дополнительных материалов к делу - копий писем УФАС по Омской области от 06.11.2012, от 04.12.2012, сопроводительного письма № 04-863, решения УФАС по Омской области от 13.02.2013 по делу № 04/01-13, предписания УФАС по Омской области.

Уполномоченный представитель ИП Шустикова В.И., надлежащим образом извещенного о месте и времени заседания суда апелляционной инстанции, в него не явился. Бейсенов А.Х. к участию в судебном заседании 19.02.2013 в качестве представителя ответчика не допущен судом в связи с отсутствием доверенности с неистекшим сроком действия.

На основании части 1 статьи 266, части 3 статьи 156 АПК РФ суд рассмотрел апелляционную жалобу в отсутствие представителя ответчика.

В заседании суда апелляционной инстанции представитель истца поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, просит решение суда отменить, апелляционную жалобу – удовлетворить. Ходатайствовал о приобщении к материалам дела указанных в ходатайстве документов, а также документов, приложенных к апелляционной жалобе, ссылаясь на невозможность представления документов в суд первой инстанции, поскольку ответчиком права истца на товарный знак в установленном порядке не были обжалованы, в судебных заседаниях не обсуждался вопрос о недобросовестной конкуренции и суд не предлагал представить доказательства по этому вопросу. В обжалуемом решении отсутствуют выводы о том, что истец действовал недобросовестно.

ИП Шустикова Н.А. указала, что фотография, приложенная к отзыву ответчика, является современной, на фотографии слева - её магазин. Ранее в этом помещении располагался магазин «Лидер света», теперь располагается её магазин «ВАЛЕНТЕКС»,

название является результатом интеллектуальной деятельности, творческого труда самой ИП Шустиковой Н.А., а не ответчика.

В соответствии со статьей 268 АПК РФ суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным доказательствам (часть 1). Дополнительные доказательства принимаются арбитражным судом апелляционной инстанции, если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой инстанции по причинам, не зависящим от него (часть 2).

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции», принятие дополнительных доказательств судом апелляционной инстанции не может служить основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции; в то же время непринятие судом апелляционной инстанции новых доказательств при наличии к тому оснований, предусмотренных в части 2 статьи 268 Кодекса, может в силу части 3 статьи 288 Кодекса являться основанием для отмены постановления суда апелляционной инстанции, если это привело или могло привести к вынесению неправильного постановления.

Руководствуясь указанными разъяснениями и принимая во внимание, что суд первой инстанции, как видно из материалов дела, сочтя недостаточными имеющиеся доказательства, для выяснения вопроса о правомерности использования ответчиком обозначений «ВОЛЕНТЕКС» и «ВАЛЕНТЕКС» не предлагал истцу представить дополнительные доказательства, суд апелляционной инстанции в целях полного и правильного установления фактических обстоятельств, считает ходатайство ИП Шустиковой Н.А. подлежащим удовлетворению и приобщает представленные ею копии документов - копии письма УФАС по Омской области от 06.11.2012, от 04.12.2012, копию сопроводительного письма № 04-863, копию решения УФАС по Омской области от 13.02.2013 по делу № 04/01-13, копию предписания УФАС по Омской области, а также копию договора о размещении рекламно-информационных материалов от 15.12.2004 №А-24; копии актов выполненных работ к нему от 15.01.2005 №66, от 27.02.2005 №96, от 20.10.2005 №490, от 18.05.2005 №256, от 17.07.2006 №0302; копии квитанций к приходному ордеру №84, №17, №68, №34, №71; копию договора на выполнение дизайнерских работ от 03.08.2005; копию акта выполненных работ от 21.08.2005; копии дизайн-макетов к договору; копию договора на изготовление и установку объектов наружной рекламы от 01.11.2008; копии технических характеристик наружной рекламы;

акта об оказании услуг от 10.11.2008; квитанции к приходному ордеру №17; копию договора от 06.12.2004 № п/81 с ООО Корпорация ТелеОмск-АКМЭ; копии актов №115, №12, №443; копию договора на оказание рекламных услуг от 10.11.2006 №А-00134; копии актов №314, №46, №417, №389; копию договора об оказании услуг по размещению рекламы от 04.02.2008; копии актов №184, №1855, №558, №2274; копию договора от 10.11.2008 №24-2008; копии актов №0001100, №0001066, №0001073, №0001070, №0000120, №0000821; копии квитанций к приходному ордеру от 12.12.2008, от 18.11.2008, от 28.11.2008, от 18.03.2009, от 08.05.2009, от 24.11.2009; копию договора от 11.11.2008 №СМС-72/08; копии правил предоставления услуг; копию тарифов; копии актов №132/58, №341/64, №15/08, №77/37, №214/85, №514/31; копию договора от 02.12.2008 № п/81 с ООО Корпорация ТелеОмск-АКМЭ; копии №2, №15, №137, №62, №41, №97; копию договора на оказание услуг по рекламе продукции №34; копии актов №95, №298, №134; копию договора от 01.10.2009 №2669/09-п, к материалам дела.

Представленные ответчиком с отзывом на апелляционную жалобу документы - копии договора №11/08 от 20.10.2008, акта №33, квитанции от 20.10.2008, фотография фасада здания по адресу: г.Омск, проспект К.Маркса,д.33, также приобщены судом апелляционной инстанции к материалам дела.

Рассмотрев материалы дела, апелляционную жалобу и письменный отзыв на неё, выслушав истца и его представителя, суд апелляционной инстанции проверил законность и обоснованность решения суда и считает его подлежащим отмене.

В пункте 1 статьи 1477 ГК РФ установлено, что на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации; товарный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании (статья 1482 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ, гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности

или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается Кодексом.

Из содержания и смысла приведенных норм следует, что незаконным использованием товарного знака признается любое действие, нарушающее исключительные права других лиц - владельцев товарного знака: несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение о продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью товарного знака или товара, обозначенного этим знаком, или обозначения, сходного с ним до степени смешения.

Из указанных норм следует, что для заключения вывода о том, что лицо неправомерно использует чужой товарный знак, необходима совокупность следующих условий: конкретный товарный знак имеет правовую охрану (права на него зарегистрированы в установленном порядке); данный товарный знак, в том числе сходное с ним до степени смешения обозначение, используются лицом, не имеющим соответствующих прав; использование товарного знака (сходного до степени смешения обозначения) производится в отношении товаров (услуг), для которых зарегистрирован товарный знак.

Как следует из материалов дела, в арбитражный суд с настоящим иском ИП Шустикова Н.А. обратилась в связи с тем, что ИП Шустиков В.И. в своей деятельности использует наименования «ВАЛЕНТЕКС» и «ВОЛЕНТЕКС», в том числе на вывесках магазина по адресу: г. Омск, пр. Маркса, 33, и в электронном справочнике «2GIS», в котором на здании по адресу: г. Омск, пр. Маркса, 33, имеется информационный модуль с текстом «ВАЛЕНТЕКС», текстиль-салон, ИП Шустиков В.И.». Истец ссылается на использование ответчиком принадлежащего истцу товарного знака, что является незаконным, поскольку ответчик соглашений об использовании данного товарного знака с истцом не заключал.

В силу пунктов 2, 3 статьи 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,

предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже в рекламе; в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации. Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно свидетельству на товарный знак № 462077 (текстовое обозначение) (л.д.17), ИП Шустикова Н.А. является правообладателем товарного знака, исключительного права на товарный знак «ВАЛЕНТЕКС» с приоритетом товарного знака от 02.06.2011 в отношении услуг класса 35 (продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров), срок действия регистрации истекает 02.06.2021.

Разрешая спор и правильно установив обстоятельства о наличии у ИП Шустиковой Н.А. исключительного права на названный выше товарный знак, суд первой инстанции, вместе с тем, признал иски требования не подлежащими удовлетворению, придя к выводам о том, что товарный знак «ВАЛЕНТЕКС» начал использоваться ответчиком ранее, чем предоставлен приоритет товарному знаку истца (02.06.2011). При этом суд принял во внимание представленные ответчиком в дело документы, на основании которых счел подтвержденными факты непрерывного использования ответчиком наименований «ВОЛЕНТЕКС» и «ВАЛЕНТЕКС» по крайней мере с 2007 года, то есть до предоставления приоритета товарному знаку истца. Суд также учёл как не опровергнутые истцом доводы ответчика об использовании им товарного знака «ВАЛЕНТЕКС» с 2001 года.

Однако, как указал истец, и материалами дела это подтверждается, суд первой инстанции не предложил ИП Шустиковой Н.А. обосновать возражения относительно данного довода ответчика, не предложил представить доказательства, подтверждающие период использования товарного знака «ВАЛЕНТЕКС» истцом.

Истец пояснил, что в обоснование своих требований он не представил иных доказательств, кроме свидетельства на товарный знак № 462077, полагая, что это является достаточным доказательством, подтверждающим абсолютное право ИП Шустиковой Н.А. на товарный знак «ВАЛЕНТЕКС».

Поскольку использование соответствующего наименования в период до регистрации товарного знака и предоставления приоритета могло иметь место не только со стороны ответчика, но и со стороны истца, суд первой инстанции, придавая этому существенное значение в разрешаемом споре, должен был выяснить данный вопрос, предложив представить дополнительные доказательства.

Оценив только имеющиеся в материалах дела доказательства, суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу об отсутствии оснований для наложения запрета на использование ответчиком в своей деятельности наименований «ВОЛЕНТЕКС» и «ВАЛЕНТЕКС».

Арбитражный суд, в силу части 3 статьи 9 АПК РФ, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, должен осуществлять руководство процессом, разъяснять лицам, участвующим в деле, их права и обязанности, предупреждать о последствиях совершения или не совершения ими процессуальных действий, оказывать содействие в реализации их прав, создавать условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных нормативных правовых актов при рассмотрении дела.

В соответствии с частью 3 статьи 15 АПК РФ принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

В соответствии с частью 1 статьи 70 АПК РФ арбитражные суды первой и апелляционной инстанций на всех стадиях арбитражного процесса должны содействовать достижению сторонами соглашения в оценке обстоятельств в целом или в их отдельных частях, проявлять в этих целях необходимую инициативу, использовать свои процессуальные полномочия и авторитет судебной власти.

В соответствии с пунктом 1 статьи 133 АПК РФ задачами подготовки дела к судебному разбирательству являются определение характера спорного правоотношения и подлежащего применению законодательства, обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела; разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников арбитражного процесса; оказание содействия лицам, участвующим в деле, в представлении необходимых доказательств; примирение сторон.

Часть 1 статьи 168 АПК РФ предусматривает, что при принятии решения арбитражный суд определяет, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, какие законы и иные нормативные правовые акты следует применить по данному делу.

Таким образом, суд первой инстанции, как видно из материалов дела, сочтя недостаточными имеющиеся доказательства, для выяснения вопроса о давности возникновения момента использования истцом товарного знака «ВАЛЕНТЕКС» действительно не предлагал ему представить дополнительные доказательства.

Вместе с тем, как следует из материалов дела, Шустиков В.И. и Шустикова Н.А. с 08.09.2001 по 20.10.2012 состояли в браке и совместно осуществляли предпринимательскую деятельность по торговле тканями и фурнитурой, с использованием наименования «ВОЛЕНТЕКС», а впоследствии - «ВАЛЕНТЕКС».

В подтверждение своих доводов ИП Шустиков В.И. представил копии судебных актов - решений Арбитражного суда Омской области от 12.04.2010 по делу № А46-1927/2010 и от 16.08.2010 по делу № А46-6685/2010 (отмененного постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 14.01.2011 по делу А46-6685/2010 в связи с принятием отказа истца от иска), которыми установлено, что ИП Шустиков В.И. в соответствии с договором на размещение средств наружной рекламы от 08.02.2007 № 33947/3-р, заключенным с Департаментом имущественных отношений Администрации города Омска, длительное время пользовался местом для размещения средства наружной рекламы по адресу: г. Омск, пр. Маркса, 33, и что согласно паспорту рекламного места на фасаде здания размещалась рекламная вывеска ИП Шустикова В.И. «ТКАНИ «ВОЛЕНТЕКС».

Однако из представленных истцом доказательств следует, что ИП Шустикова Н.А. начала использовать наименование «ВАЛЕНТЕКС» гораздо раньше использования его ИП Шустиковым В.И., а именно: в 2004 году.

Так, предметом договора от 06.12.2004 №П/81, заключенного между ООО «Корпорация «ТелеОмск-АКМЭ» (исполнитель) и ИП Шустиковой Н.А. (заказчик), являлось оказание рекламных услуг магазину «ВАЛЕНТЕКС», который исполнялся сторонами, о чем свидетельствуют акты от 21.11.2005 № 443, от 17.01.2005 № 12, от 11.04.2005 № 115.

Также согласно договору о размещении рекламно-информационных материалов от 15.12.2004 №А-249 между ООО Телекомпания «АГАВА» (исполнитель) и ИП Шустиковой Н.А. (заказчик), заказчик поручает, а исполнитель оказывает услуги по размещению рекламно-информационных материалов магазина «ВАЛЕНТЕКС» на телеканале «АГАВА». Обязательства по настоящему договору исполнялись в период с 03.01.2005 по 17.07.2006 (акты от 15.01.2006 № 66, от 27.02.2005 № 96, от 20.10.2005 № 490, от 18.05.2006 № 256, от 17.07.2006 № С-302).

Более того, в соответствии с положениями договора на выполнение дизайнерских работ от 03.08.2005 между ИП Шустиковой Н.А. (заказчик) и Игошиной Н.С. (подрядчик), подрядчик по заданию заказчика обязался выполнить объемно-пространственное и графическое проектирование объекта, разработать фирменный стиль «ВАЛЕНТЕКС», разработать рекламную вывеску «ВАЛЕНТЕКС», разработать решение внешнего оформления объекта. Договор был исполнен, что подтверждается актом выполненных работ от 21.08.2005 и графическими изображениями, чертежами, эскизами, демонстрационными рисунками, логотипами, цветографическими и эргономическими схемами с наименованием «ВАЛЕНТЕКС».

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции считает доказанным возникновение у истца права на использование товарного знака «ВАЛЕНТЕКС» ранее, чем у ответчика прав на наименование «Ткани ВАЛЕНТЕКС».

Из материалов дела следует, что товарный знак «ВАЛЕНТЕКС», а именно: наименования «ВАЛЕНТЕКС» и «ВОЛЕНТЕКС», используется в предпринимательской деятельности ИП Шустиковым В.И. на вывесках занимаемого им помещения магазина, расположенного по адресу: г.Омск, пр.Маркса, 33, а также в электронном справочнике «2GIS» в отношении используемого им помещения магазина, расположенного по адресу: г.Омск, пр.Маркса, 33.

В качестве приложения к отзыву на апелляционную жалобу ответчиком приложен фотоснимок вывесок магазинов ИП Шустиковой Н.А. и ИП Шустикова В.И., которые находятся на фасаде здания по адресу: г.Омск, пр. Маркса, 33. Как видно на фотоснимке, истец в вывеске использует товарный знак «ВАЛЕНТЕКС», ответчик – «ткани ВАЛЕНТЕКС».

Охраняемым элементом товарного знака ИП Шустиковой Н.А. является следующий элемент: «ВАЛЕНТЕКС». В рекламной вывеске ИП Шустикова В.И. указанный охраняемый элемент или товарный знак используется полностью.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным наименованием и товарным знаком следует исходить из норм Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.03.2003 № 32 (в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» применяемых в части, не противоречащей четвертой части Гражданского кодекса РФ).

Из положений пункта 14.4.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу подпункта 14.4.2.2 Правил признаки звукового, графического и смыслового сходства, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из противопоставляемых наименования «ткани ВАЛЕНТЕКС» и товарный знак «ВАЛЕНТЕКС» с очевидностью следует, что используемое ответчиком словесное обозначение тождественно словесному товарному знаку истца, поскольку совпадает с ним во всех перечисленных элементах.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», при сопоставлении товарных знаков с точки зрения их графического и визуального сходства должно быть учтено основное правило, согласно которому вывод делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления). Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителей.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оценив в совокупности имеющиеся в деле документы, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что визуальные (графические) отличия охраняемого товарных знаков, и наименования, используемого ответчиком при осуществлении хозяйственной деятельности, позволяют ассоциировать один с другим и сделать вывод об их сходстве до степени смешения. Используемые ответчиком обозначения сходны с охраняемым словесным элементом в товарном знаке и графическим элементом в товарном знаке соответственно и позволяют произвести эффект сохранения устойчивого восприятия у потребителей как продукции, предлагаемой истцом.

Кроме того, как правомерно отмечено истцом, существенным обстоятельством для рассмотрения настоящего спора является то, что продукция истца и ответчика, а именно: ткани и швейная фурнитура, однородна.

Таким образом, используя в своей предпринимательской деятельности наименование «ткани ВАЛЕНТЕКС», размещая на вывесках используемого ответчиком помещения магазина, расположенного по адресу: г.Омск, пр.Маркса, 33, а также в электронном справочнике «2GIS» в отношении используемого им помещения магазина, расположенного по адресу: г.Омск, пр.Маркса, 33, указанное наименование и наименование «ВОЛЕНТЕКС», ИП Шустиков В.И. нарушает исключительные права ИП Шустиковой Н.А. на товарный знак «ВАЛЕНТЕКС».

В связи с изложенным у суда первой инстанции не имелось оснований для вывода о том, что использование ответчиком словесного обозначения «ткани ВАЛЕНТЕКС» на рекламной вывеске, находящейся на фасаде здания, расположенного по адресу: г. Омск, пр. Маркса, 33, и при осуществлении им своей хозяйственной деятельности, является законным.

Также в мотивировочной части решения содержится указание на применение суда первой инстанции позиции, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.01.2012 № 5282/11 по делу № А40-89064/09-26-717.

Между тем, названная правовая позиция предполагает лишь при наличии соответствующих доказательств возможность отказать лицу в защите его права на товарный знак, если действия по его государственной регистрации могут быть квалифицированы как злоупотребление правом (пункт 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Рассматривая данный спор применительно к сложившейся судебной практике, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Статьей 1515 ГК РФ определены основания, условия и меры ответственности за незаконное использование товарного знака. Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (пункт 3 статьи 1515 Кодекса).

Как установлено выше, размещение наименования «ткани ВАЛЕНТЕКС» и «ВОЛЕНТЕКС» на используемом ответчиком помещении магазина, а также при

размещении рекламной информации на сайте «2GIS», тождественного товарному знаку правообладателя или сходного с ним до степени смешения, является нарушением исключительного права на товарный знак.

В пункте 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» также указано, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в его защите (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительной в порядке, предусмотренном статьей 1512 Кодекса, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 Кодекса.

Вместе с тем суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по государственной регистрации соответствующего товарного знака могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

Из представленных в материалы дела возражений ответчика против предоставления правовой охраны товарному знаку «ВАЛЕНТЕКС», направленных в адрес Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент), решения об отказе в принятии возражения к рассмотрению от 24.09.2012 № 2011717329 (462077) и заключения по результатам формальной проверки (л.д. 76-81), следует, что защита нарушенного исключительного права может осуществляться в порядке, предусмотренном законодательством РФ, в случаях, когда наличие такого нарушения признано в установленном порядке Федеральной антимонопольной службой РФ недобросовестной конкуренцией.

Поскольку при рассмотрении дела судом первой инстанции не установлено, что истец при государственной регистрации своего товарного знака злоупотребил правом, законных оснований отказать истцу в защите исключительного права на товарный знак не имелось.

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции основывался на выводах, не соответствующих фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. В связи с чем принятое по делу решение подлежит отмене. Отменяя решение, суд апелляционной инстанции принимает новый судебный акт об удовлетворении исковых требований ИП Шустиковой Н.А. Судебные расходы по иску,

апелляционной жалобе, а также расходы на оплату услуг представителя и нотариуса на основании статьи 110 АПК РФ относятся на ответчика - ИП Шустикова В.И.

С ИП Шустикова В.И. в пользу ИП Шустиковой Н.А. подлежат взысканию подтвержденные материалами дела расходы истца: 20 000 руб. расходов на оплату услуг представителя, 6 000 на оплату услуг нотариуса, 4 000 руб. на оплату государственной пошлины по иску, 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

В доход федерального бюджета с ответчика - ИП Шустикова В.И. подлежит взысканию 8 000 руб. государственной пошлины по иску, включающему три требования, государственная пошлина по которым составляла 12 000руб., но при подаче иска была уплачена лишь в части.

Руководствуясь пунктом 2 статьи 269, пунктом 3 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Омской области от 08.11.2012 по делу № А46-26637/2012 отменить, принять по делу новый судебный акт. Иск удовлетворить.

Пресечь нарушение исключительных прав индивидуального предпринимателя Шустиковой Натальи Александровны на товарный знак «ВАЛЕНТЕКС», запретив индивидуальному предпринимателю Шустикову Вадиму Ивановичу использовать в предпринимательской деятельности наименования «ВАЛЕНТЕКС» и «ВОЛЕНТЕКС».

Обязать индивидуального предпринимателя Шустикова Вадима Ивановича удалить наименования «ВАЛЕНТЕКС» и «ВОЛЕНТЕКС» с используемого им помещения магазина, расположенного по адресу: г.Омск, пр.Маркса, 33.

Обязать индивидуального предпринимателя Шустикова Вадима Ивановича удалить наименования «ВАЛЕНТЕКС» и «ВОЛЕНТЕКС» из электронного справочника «2GIS» в отношении используемого им помещения магазина, расположенного по адресу: г.Омск, пр.Маркса, 33.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Шустикова Вадима Ивановича в пользу индивидуального предпринимателя Шустиковой Натальи Александровны судебные расходы в сумме 20 000 руб. на оплату услуг представителя, 6 000 на оплату услуг нотариуса, 4 000 руб. на оплату государственной пошлины по иску, 2 000 руб. расходов по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Шустикова Вадима Ивановича в доход федерального бюджета 8 000 рублей государственной пошлины по иску.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.

Председательствующий

Н.А. Рябухина

Судьи

Е.Н. Кудрина

Д.Г. Рожков