



## Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа

ул. Ленина д. 74, г. Тюмень, 625010, тел. (3452) 799-444, <http://faszso.arbitr.ru>, e-mail [info@faszso.arbitr.ru](mailto:info@faszso.arbitr.ru)

---

---

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Тюмень

Дело № А46-26637/2012

Резолютивная часть постановления объявлена 09 июля 2013 года

Постановление изготовлено в полном объеме 10 июля 2013 года

Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа в составе:

председательствующего

Перминовой И.В.

судей

Поликарпова Е.В.

Чапаевой Г.В.

при ведении протокола помощником судьи Кропачевой Л.В.

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Шустикова Вадима Ивановича на постановление от 27.02.2013 Восьмого арбитражного апелляционного суда (судьи Рябухина Н.А., Кудрина Е.Н., Рожков Д.Г.) по делу № А46-26637/2012 по иску индивидуального предпринимателя Шустиковой Натальи Александровны к индивидуальному предпринимателю Шустикову Вадиму Ивановичу о пресечении нарушения прав на товарный знак.

Путем использования систем видеоконференц-связи при содействии Арбитражного суда Омской области (судья Храмцов К.В.) в заседании участвовали:

индивидуальный предприниматель Шустиков Вадим Иванович (личность удостоверена паспортом), представитель Бейсенов А.Х. по доверенности от 01.07.2012 (сроком действия на 3 года);

представитель от индивидуального предпринимателя Шустиковой Натальи Александровны - Окоряк Е.П. по доверенности от 09.08.2011 (сроком действия на 3 года).

Суд установил:

индивидуальный предприниматель Шустикова Наталья Александровна (далее - ИП Шустикова Н.А., истец) 08.08.2012 обратилась в Арбитражный суд Омской области с иском к индивидуальному предпринимателю Шустикову Вадиму Ивановичу (далее - ИП Шустиков В.И., ответчик) о пресечении нарушения исключительных прав на товарный знак «ВАЛЕНТЕКС» путем 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, понесенных в связи с оплатой услуг представителя в сумме 20 000 руб., расходов на составление осмотра нотариусом в сумме 6 000 руб.

Решением от 08.11.2012 Арбитражного суда Омской области (судья Целько Т.В.) в удовлетворении исковых требований ИП Шустиковой Н.А. отказано.

Постановлением от 27.02.2012 Восьмого арбитражного апелляционного суда решение суда отменено, принят по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований в полном объеме.

ИП Шустиков В.И. обратился с кассационной жалобой, в которой, ссылаясь на необоснованное приобщение судом апелляционной инстанции к материалам дела дополнительных доказательств, предоставленных истцом, просит отменить постановление апелляционной инстанции, оставив в силе решение суда первой инстанции. Подробно доводы ответчика изложены в кассационной жалобе.

В отзыве на кассационную жалобу ИП Шустикова Н.А. считает доводы ответчика несостоятельными, а постановление апелляционной инстанции – законным и обоснованным, в связи с чем просит оставить его без изменения.

В соответствии с частью 1 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд кассационной инстанции проверяет законность решений, постановлений, принятых арбитражным судом первой и апелляционной инстанций, устанавливая правильность применения норм материального права и норм процессуального права при рассмотрении дела и принятии обжалуемого судебного акта и исходя из доводов, содержащихся в кассационной жалобе и возражениях относительно жалобы, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Проверив законность судебных актов в порядке статей 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив доводы жалобы, отзыва на нее, заслушав представителей сторон, кассационная инстанция не находит оснований для ее удовлетворения.

Из материалов дела следует, что поводом для обращения ИП Шустиковой Н.А. в арбитражный суд с иском послужило использование ИП Шустиковым В.И. в своей деятельности товарного знака, принадлежащего ИП Шустиковой Н.А., а именно: 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.».

Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что ответчик использовал товарный знак «ВАЛЕНТЕКС» ранее (по крайней мере с 2007 года), чем предоставлен приоритет товарному знаку истца (02.06.2011), в связи с чем пришел к выводу об отсутствии оснований для наложения запрета на использование ответчиком в своей деятельности наименований «ВОЛЕНТЕКС» и «ВАЛЕНТЕКС».

Суд апелляционной инстанции, повторно рассматривая дело в соответствии со статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по имеющимся в материалах дела и дополнительно представленным сторонами доказательствам, пришел к выводу о том, что у истца возникло право на использование товарного знака «ВАЛЕНТЕКС» ранее, чем у ответчика право на наименование «Ткани ВАЛЕНТЕКС», в связи с чем отменил решение суда и удовлетворил требования истца.

Данный вывод суда апелляционной инстанции соответствует нормам материального права, регулирующим эти отношения, фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Судами установлено, что 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».

Согласно свидетельству на товарный знак № 462077 (текстовое обозначение) 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.

Руководствуясь положениями пункта 1 статьи 1229, пункта 1 статьи 1477, статьи 1482, пунктов 2, 3 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации, апелляционная инстанция исходила из того, 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.

Исследовав и оценив в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в материалы дела доказательства, в том числе дополнительно представленные сторонами в апелляционную инстанцию, а именно: 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, копии договора № 11/08 от 20.10.2008, акта № 33, квитанции от 20.10.2008, фотографии фасада здания по адресу: г. Омск, проспект К.Маркса, д. 33, суд установил, что ИП Шустикова Н.А. начала использовать наименование «ВАЛЕНТЕКС» гораздо раньше использования его ИП Шустиковым В.И., а именно: в 2004 году.

Суд также установил, 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.

Учитывая, что охраняемым элементом товарного знака ИП Шустиковой Н.А. является элемент: «ВАЛЕНТЕКС», который в рекламной вывеске ИП Шустикова В.И. используется в наименовании полностью, апелляция инстанция, руководствуясь положениями Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, пунктом 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», пришла к выводу что 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. Более того, как правильно отметил суд апелляции инстанции, продукция истца и ответчика, а именно: ткани и швейная фурнитура, однородна.

Исходя из изложенного, вывод апелляционной инстанции о том, что ИП Шустиков В.И., 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», нарушает исключительные права ИП Шустиковой Н.А. на товарный знак «ВАЛЕНТЕКС», является правильным.

Оставляя без изменения постановление апелляционной инстанции, суд кассационной инстанции также учитывает наличие решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области от 13.02.2013 № 04/01-13 по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства, в соответствии с которым признаны недобросовестной конкуренцией действия ИП Шустикова В.И., выразившиеся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации продукции, работ или услуг, а именно наименования магазина «Валентекс», исключительное право обладания которым принадлежит ИП Шустиковой Н.А., без разрешения правообладателя, а также наименования магазина «Волинтекс», сходного до степени смешения с результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации продукции, работ или услуг, исключительное право обладания которым принадлежит ИП Шустиковой Н.А. без разрешения правообладателя, нарушением пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», результатом чего явилось ущемление интересов ИП Шустиковой Н.А. (л.д.72-79 том 2) и предписание от 13.02.2013 № 04/46-12, которым комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области предписывает ИП Шустикову В.И. в месячный срок со дня получения настоящего

предписания прекратить использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации продукции, работ или услуг, а именно наименования магазина «Валентекс» и иных наименований, сходных с ним до степени смешения без разрешения правообладателя – Шустиковой Н.А., путем удаления наименования «Валентекс» и сходного с ним до степени смешения наименования с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок (л.д. 80 том 2).

Довод ответчика, изложенный в кассационной жалобе, о злоупотреблении правом при государственной регистрации товарного знака, был предметом рассмотрения апелляционной инстанции и не нашел подтверждения, в связи с чем обоснованно отклонен.

Ссылка ответчика на необоснованное приобщение судом апелляционной инстанции к материалам дела дополнительных доказательств, предоставленных истцом, несостоятельна, поскольку суд действовал в пределах полномочий, предоставленных ему частью 2 статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кроме того, к материалам дела были приобщены также и дополнительно представленные ответчиком доказательства.

Суд кассационной инстанции считает, что судом апелляционной инстанции при рассмотрении спора правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, полно, всесторонне и объективно исследованы представленные доказательства с учетом доводов и возражений, приводимых сторонами, и сделан правильный вывод об удовлетворении исковых требований.

Нарушений судом апелляционной инстанции положений норм материального и процессуального права кассационной инстанцией не установлено.



При таких обстоятельствах оснований для отмены постановления Восьмого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2013 и удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Учитывая изложенное, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 287, статьей 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа

п о с т а н о в и л :

постановление от 27.02.2013 Восьмого арбитражного апелляционного суда по делу № А46-26637/2012 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

И.В. Перминова

Судьи

Е.В. Поликарпов

Г.В. Чапаева