

РЕШЕНИЕ № 04/01-13

13.02.2013
город Омск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области (далее – Омское УФАС России, антимонопольный орган) по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства № 04/01-13 в составе: (...),

в присутствии:

- Заявителя – индивидуального предпринимателя (Ш..вой) (предъявлен паспорт),
- представителя Заявителя – (О...) (доверенность),
- представителя Ответчика – (Б...) (доверенность),

в отсутствие Ответчика, надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела,

рассмотрев в заседании 30.01.2013 материалы дела № 04/01-13 о нарушении антимонопольного законодательства, возбужденного по заявлению индивидуального предпринимателя (Ш...вой) (ИНН: 550716987062) в отношении индивидуального предпринимателя (Ш...) (ИНН: 550602695683) по признакам нарушения пункта 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), руководствуясь частью 1 статьи 23, частью 1 статьи 39, статьями 41 и 49 Закона о защите конкуренции,

УСТАНОВИЛА:

В Омское УФАС России поступило заявление индивидуального предпринимателя (Ш...вой) (далее – Заявитель, ИП (Ш...ва) о нарушении индивидуальным предпринимателем (Ш...) (далее – Ответчик, ИП (Ш...)) антимонопольного законодательства при осуществлении им своей предпринимательской деятельности, а именно запрета на недобросовестную конкуренцию.

В ходе предварительной проверки по заявлению Омским УФАС России установлены признаки нарушения запрета на недобросовестную конкуренцию, в частности обстоятельства, указывающие на продажу ИП (Ш...) и введение в оборот товаров (ткани и швейная фурнитура) с незаконным использованием средств индивидуализации продукции, работ, услуг, а именно наименования «Валентекс», правообладателем которого является (Ш...ва) (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 462077 зарегистрировано 18.05.2012, приоритет товарного знака 02.06.2011), а также наименования «Волентекс»,

сходного до степени смешения с наименованием «Валентекс», правообладателем которого является (Ш...ва) (свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 462077 зарегистрировано 18.05.2012, приоритет товарного знака 02.06.2011).

При этом и Заявитель и Ответчик осуществляют деятельность по торговле и реализации аналогичных товаров: ткани и швейная фурнитура, в пределах определенной территории - город Омск, Центральный административный округ, пр. К. Маркса, дом 33.

Омским УФАС России в связи с рассмотрением заявления были запрошены у ИП (Ш...) пояснения по существу заявления ИП (Ш...вой). Вместе с ответом на данный запрос ИП (Ш...) также обратился в Омское УФАС России с заявлением о нарушении ИП (Ш...вой) антимонопольного законодательства по тем же основаниям, в отношении тех же средств индивидуализации – наименований «Валентекс», «Волентекс», использование которых, по сведениям ИП (Ш...), им было начато значительно ранее, чем они были зарегистрированы и начали использоваться ИП (Ш...вой).

В частности, ИП (Ш...) пояснил, что им с 10.04.2001 осуществляется предпринимательская деятельность по торговле тканями и фурнитурой в нежилом помещении, принадлежащем ему на праве собственности по адресу: г. Омск, пр. К.Маркса, 33. В качестве средства индивидуализации продукции, работ, услуг, в частности, наименования магазина, в течение всего периода осуществления им предпринимательской деятельности использовался товарный знак «Волентекс», а впоследствии «Валентекс» без регистрации исключительного права. При этом, как указывает ИП (Ш...), указанные наименования являлись исключительно результатом его творческого труда.

(Ш...) также пояснил, что ... с целью совместного осуществления предпринимательской деятельности по торговле тканями и фурнитурой, (Ш...ва) с 14.11.2004 была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя. В своей деятельности (Ш...ва), с согласия (Ш...)..., также «использовала товарный знак «Волентекс», а впоследствии «Валентекс»».

Далее ИП (Ш...) указывает, что ... между ним и Заявителем была достигнута устная договоренность о совместном использовании данного товарного знака как результата его интеллектуальной деятельности, при этом (Ш...ва), не известив его, ..., 02.06.2011, подала в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявку на регистрацию наименования «Валентекс» в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

18.05.2012 наименование «Валентекс» было внесено в указанный реестр. Согласно свидетельству № 462077 (Ш...ва) стала правообладателем данного товарного знака в отношении деятельности «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров» с датой приоритета: 02.06.2011.

После получения указанного свидетельства на товарный знак (Ш...ва) необоснованно, в нарушение совместных договоренностей, требует прекратить использование (Ш...) данного товарного знака, являвшимся исключительно результатом его творческого труда и использовавшимся им с 2001 года без регистрации исключительного права.

Также ИП (Ш...) пояснил, что в соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 1513 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено путем подачи возражения против такого предоставления в палату по патентным спорам или федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, им было подано в Федеральную службу по интеллектуальной собственности соответствующее возражение с просьбой признать полностью недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «Валентекс» на основании свидетельства на товарный знак № 462077, выданного (Ш...вой). ИП (Ш...) была представлена антимонопольному органу копия письма, адресованного в Федеральную службу по интеллектуальной собственности без подтверждения направления адресату, либо отметки о получении адресатом данного письма.

ИП (Ш...) были представлены документы, в которых первое упоминание (использование) наименования «Валентекс» в его предпринимательской деятельности было в связи с заключенным между ним и департаментом недвижимости Администрации города Омска договором № 83947/3-Р на размещение средства наружной рекламы от 08.02.2007.

Указанное заявление было приобщено к материалам настоящего дела в связи с однородностью требований и одним предметом рассмотрения.

В ходе предварительной проверки по заявлениям ИП (Ш...вой) и ИП (Ш...) в Омское УФАС России от ИП (Ш...) поступило письмо о предоставлении дополнительных доказательств от 30.11.2012 (вх. № 13355 от 03.12.2012), с которым она представила документы, подтверждающие использование ею наименования «Валентекс» при осуществлении предпринимательской деятельности с 2004 года.

В частности, заключенные ею с ООО «Корпорация «ТелеОмск-АКМЭ» договоры:

- от 06.12.2004 № П/81, предметом которого являются обязательства исполнителя (ООО «Корпорация «ТелеОмск-АКМЭ») «по оказанию рекламных услуг магазину «Валентекс»,
- о размещении рекламно-информационных материалов от 15.12.2004 № А-249,
- на оказание рекламных услуг от 10.11.2006 № А-00134,

а также договор на выполнение дизайнерских работ от 03.08.2005, заключенный с (И...) и договоры с иными контрагентами, содержащие указание на наименование «Валентекс» и относящиеся к периодам времени, начиная с 2004 года.

Ко всем указанным договорам приложены соответствующие акты выполненных работ, платежные документы, в том числе документы, являющиеся результатам выполненных дизайнерских работ (графические изображения, чертежи, эскизы, демонстрационные рисунки, логотипы, цветографические и эргономические схемы и т.д., с наименованием «Валентекс»).

Таким образом, наименование «Валентекс» Заявительница начала использовать значительно раньше Ответчика. Более того, наименование «Валентекс» как средство индивидуализации товаров, работ, услуг (Ш...вой) было зарегистрировано в установленном законом порядке. То есть ею были осуществлены действия, направленные на фиксацию ее исключительного права на

указанный результат интеллектуальной деятельности и получение соответствующей защиты, приоритета.

В соответствии со статьей 1538 ГК РФ юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий ([статья 132](#) ГК РФ) коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно частям 1 и 2 статьи 1539 ГК РФ правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

Согласно части 1 статьи 1477 ГК РФ, 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](#) ГК РФ).

В соответствии со статьей 1481 ГК РФ:

1. На товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков, выдается [свидетельство](#) на товарный знак.
2. Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно частям 1 и 3 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со [статьей 1229](#) данного Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей [статьи](#). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 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.

Частью 3 статьи 1515 ГК РФ установлено, что 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.

В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим субъектам – конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации.

Пункт 4 части 1 статьи 14 указанного Федерального закона содержит запрет на недобросовестную конкуренцию, выражающуюся в продаже, обмене или ином введении в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

На основании изложенного, в связи с тем, что в вышеуказанных действиях ИП (Ш...) имеются признаки нарушения запрета на недобросовестную конкуренцию, приказом руководителя Омского УФАС России от 11.01.2013 № 07 возбуждено настоящее дело о нарушении антимонопольного законодательства № 04/01-13 в отношении ИП (Ш...) по признакам нарушения части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции.

В заседании Комиссии Омского УФАС России по рассмотрению данного дела представителем Ответчика были заявлены дополнительные доводы об обоснованности использования его доверителем товарного знака «Волентекс». В частности им указывалось на то обстоятельство, что «В настоящее время в Восьмом арбитражном апелляционном суде рассматривается апелляционная жалоба ИП (Ш...вой) на решение Арбитражного суда Омской области от 08.11.2012 отказавшего в полном объеме в удовлетворении требований ИП (Ш...вой) (к ИП (Ш...)) (дело № А46-26637/2012), а именно пресечь нарушение ее исключительных прав на товарный знак «Валентекс» путем запрета... ИП (Ш...) использовать в предпринимательской деятельности наименования «Валентекс» и «Волентекс»; обязать... удалить наименования «Валентекс» и «Волентекс» с магазина, расположенного по адресу: г. Омск, пр. Маркса, 33; обязать... удалить наименования «Валентекс» и «Волентекс» из электронного справочника «2GIS»; взыскать в пользу (Ш...вой) судебные расходы...».

Таким образом, со стороны Ответчика поступил довод о том, что рассматриваемые в рамках настоящего дела о нарушении антимонопольного законодательства отношения уже были предметом рассмотрения Арбитражным судом Омской области по указанному выше арбитражному делу. Судебным актом

аналогичные требования ИП (Ш...вой) были признаны необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

ИП (Ш...вой) не оспаривался факт вынесения Арбитражным судом Омской области данного решения и факт рассмотрения ее апелляционной жалобы Восьмым апелляционным арбитражным судом. Более того, ею представлена копия указанного решения и копия ее апелляционной жалобы, которые были приобщены к материалам дела.

Как следует из текста данного решения Арбитражного суда Омской области (лист 3, абз. 4) «ответчик с 2001 г. (по его утверждению, не опровергнутому истцом) использовал товарный знак «Валентекс», а также обозначение, тождественное этому словесному товарному знаку, без регистрации, в том числе и как средство наружной рекламы».

Далее, из решения следует, что «приведенные обстоятельства подтверждены индивидуальным предпринимателем (Ш...), в том числе, судебными актами – решениями арбитражного суда Омской области от 12.04.2010 г. по делу № А46-1927/2010, от 16.08.2010 г. по делу № А46-6685/2010 (последнее отменено в связи с принятием апелляционной инстанцией отказа истца от иска, производство по делу прекращено).

Предметом рассмотрения суда в рамках арбитражного дела № А46-1927/2010 являлся иной спор между иными лицами. Вместе с тем, судом установлены обстоятельства, свидетельствующие о том, что после заключения договора аренды с Департаментом имущественных отношений Администрации города Омска от 08.02.2007 г. индивидуальный предприниматель (Ш...) длительное время пользовался местом для размещения средства наружной рекламы по адресу: г. Омск, пр. Маркса, 33 (лист 44 решения), и что согласно паспорту рекламного места на фасаде здания размещается рекламная вывеска индивидуального предпринимателя (Ш...). «Ткани «Валентекс»».

Указанные обстоятельства ответчик по арбитражному делу подтвердил договором аренды и паспортом рекламного места, приобщенными к материалам указанного дела. Приоритет товарному знаку ИП (Ш...вой) был предоставлен 02.06.2011, то есть позднее момента, с которого соответствующий знак начал использоваться ИП (Ш...).

В заседании Комиссии по данному делу ИП (Ш...ва) пояснила, что при рассмотрении Арбитражным судом Омской области указанного дела ею в обоснование своих требований было представлено только свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 462077 от 18.05.2012, никаких иных доказательств использования ранее ею наименования «Валентекс» представлено не было.

Таким образом, указанное решение Арбитражного суда Омской области от 08.11.2012 по делу № А46-26637/2012 основано на имеющихся в арбитражном деле доказательствах.

Согласно части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать

обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В соответствии с частью 2 статьи 1539 ГК РФ не допускается использование коммерческого обозначения, способного ввести в заблуждение относительно принадлежности предприятия определенному лицу, в частности обозначения, сходного до степени смешения с фирменным наименованием, товарным знаком или защищенным исключительным правом коммерческим обозначением, принадлежащим другому лицу, у которого соответствующее исключительное право возникло ранее.

В таких условиях, поскольку в обоснование своих требований ИП (Ш...ва) представила суду только свидетельство о регистрации товарного знака № 462077, предоставляющее ей исключительное право на товарный знак только лишь с 02.06.2011, а ИП (Ш...) в обоснование его возражений был представлен договор аренды, в котором упоминалось наименование магазина «Волентекс», заключенный 08.02.2007, суд, исходя из имеющихся в деле материалов принял соответствующее решение.

Согласно пункту 4 части 1 статьи 14 Закона о защите конкуренции запрещена недобросовестная конкуренция, выражающаяся в продаже, обмене или ином введении в оборот товара, если при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг.

Поскольку антимонопольный орган при рассмотрении настоящего дела о нарушении антимонопольного законодательства располагает доказательствами об использовании ИП (Ш...вой) наименования магазина «Валентекс» ранее, чем начал использовать данное наименование и сходное с ним до степени смешения наименование «Волентекс» ИП (Ш...) (вышеуказанными договорами от 06.12.2004 и от 16.01.2004), Комиссия Омского УФАС России усматривает основания для признания действий ИП (Ш...) нарушающими вышеуказанную норму антимонопольного законодательства.

Таким образом, Комиссия Омского УФАС России делает вывод о правомерном фактическом использовании ИП (Ш...вой) наименования «Валентекс» в качестве коммерческого обозначения (средства индивидуализации продукции, работ, услуг) с декабря 2004 года и регистрации фактически возникшего с декабря 2012 года исключительного права на данное коммерческое обозначение в Федеральной службе по интеллектуальной собственности с приоритетом от 02.06.2011 (свидетельство № 462077 от 18.05.2012).

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между использованным обозначением 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 ГК РФ).

Из положений пункта 14.4.2 указанных Правил следует, что словесное обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах (звуковом (фонетическом), графическом (визуальном) и смысловом (семантическом)).

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

Из материалов настоящего дела с очевидностью следует, что используемое ответчиком наряду с товарным знаком истца словесное обозначение «Волентекс» тождественно словесному товарному знаку истца, поскольку совпадает с ним во всех перечисленных элементах.

Такой вывод сделал Арбитражный суд Омской области в вышеуказанном решении от 08.11.2012 по делу № А46-26637/2012.

Комиссия пришла к выводу, что в настоящее время ИП (Ш...) без разрешения (Ш...вой) – законного правообладателя товарного знака незаконно используется наименование «Валентекс» и «Волентекс» вследствие чего ИП (Ш...), на основании части 3 статьи 1575 ГК РФ обязан удалить указанное наименование и схожее с ним до степени смешения обозначение с материалов, которыми сопровождается выполнение таких работ или оказанных услуг, в том числе с документации, рекламы, вывесок и т.д.

Исключительное право (Ш...вой) на товарный знак «Валентекс» является абсолютным, вследствие чего у всех прочих лиц существует обязанность воздерживаться от их использования без разрешения (Ш...вой).

На основании изложенного, руководствуясь частью 1 статьи 23, частью 1 статьи 39, частями 1-4 статьи 41, статьей 49 Закона о защите конкуренции,

РЕШИЛА:

1. Признать недобросовестной конкуренцией действия индивидуального предпринимателя (Ш...), 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 индивидуальному предпринимателю (Ш...вой) без разрешения правообладателя, а также наименования магазина «Волентекс», сходного до степени смешения с результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации продукции, работ или услуг, исключительное право обладания которым принадлежит индивидуальному предпринимателю (Ш...вой) 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 индивидуального предпринимателя (Ш...вой).

2. Выдать индивидуальному предпринимателю (Ш...) предписание, содержащее

требование в месячный срок со дня получения предписания прекратить использование результатов интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации продукции, работ или услуг, а именно наименование магазина «Валентекс» и иные наименования, сходные с ним до степени смешения, без разрешения правообладателя – (Ш...вой), 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.

Об исполнении предписания уведомить Омское УФАС России в пятидневный срок.

3. Материалы дела № 04/01-13 передать уполномоченному лицу Омского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по признакам нарушения статьей 14.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Председатель комиссии

(ф.и.о., подпись)

Члены Комиссии

(ф.и.о., подписи)

ПРЕДПИСАНИЕ № 04/46-12

13 февраля 2013 года
город Омск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Омской области по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства № 04/46-12 в составе (...):

руководствуясь статьей 23, частью 1 статьи 39, частью 1 статьи 41, статьей 50 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», на основании своего решения от 13.02.2013 по делу № 04/01-13 о нарушении индивидуальным предпринимателем (Ш...) пункта 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Индивидуальному предпринимателю (Ш...)

1. 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 – (Ш...вой), 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.

2. Об исполнении предписания уведомить Омское УФАС России в пятидневный срок.

Председатель комиссии

(Ф..о., подпись)

Члены Комиссии:

(Ф..о., подписи)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его выдачи.

Примечание. За невыполнение в установленный срок законного предписания антимонопольного органа Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях установлена административная ответственность.

Привлечение к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, не освобождает от обязанности исполнить предписание антимонопольного органа.