Интересное дело. Комментарии экспертов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума ВАС РФ
от 04.09.2012 № 3127/12
(извлечение)

Омская таможня обратилась в Арбитражный суд Омской области с заявлением о привлечении индивидуального предпринимателя М. к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «Трейд-Импорт».

Решением Арбитражного суда Омской области от 30.06.2011 требование таможни удовлетворено: предприниматель привлечен к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ, в виде административного штрафа в размере 10 000 руб. с конфискацией продукции, содержащей незаконное воспроизведение товарного знака «МЕТЕОР», а именно: велосипедов детских, подростковых, городских, двухколесных 2010 г. выпуска в количестве 2725 штук.

Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2011 решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

ФАС Западно-Сибирского округа постановлением от 14.12.2011 названные судебные акты оставил без изменения.

В заявлении, поданном в ВАС РФ, о пересмотре указанных судебных актов в порядке надзора предприниматель просит их отменить, ссылаясь на нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права, и направить дело на новое рассмотрение.

В отзыве на заявление таможня просит оспариваемые судебные акты оставить без изменения как соответствующие действующему законодательству.

Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей таможни, Президиум считает, что заявление не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Loaded: 20-04-2024 PMt 15:51:11

Как усматривается из материалов дела, при проверке информации, содержащейся в заявлении ООО «Трейд-Импорт», таможней выявлено, что 18.02.2011 предпринимателем по декларации на товары № 10610050/180211/0000756 к таможенному оформлению предъявлен товар — велосипеды детские, подростковые, городские, двухколесные 2010 г. выпуска в количестве 2725 штук, маркированные товарным знаком «МЕТЕОР», — грузоотправителем и производителем которого является *SHENZHEN GBC GLORY BUSINESS CORPORATION., LTD* (Китай).

Товарный знак «МЕТЕОР»/METEOR зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам для товаров 12-го класса Международной классификации товаров и услуг «...велосипеды, двигатели для велосипедов, звонки для велосипедов, камеры для велосипедов, колеса, колеса для велосипедов...» (свидетельство на товарный знак № 327072), исключительным правом на который обладает ООО «Трейд-Импорт».

Данные обстоятельства послужили основанием для возбуждения 24.02.2011 в отношении предпринимателя дела № 10610000-70/2011 об административном правонарушении, ответственность за которое установлена ст. 14.10 КоАП РФ, и проведения административного расследования.

Согласно заключению эксперта Экспертно-криминалистической службы — регионального филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления г. Новосибирска Федеральной таможенной службы от 24.03.2011 № 420110131 товар «велосипеды детские, подростковые, городские, двухколесные», являющийся предметом административного правонарушения, маркированный товарным знаком «МЕТЕОР», имеет признаки контрафактности: конструкция рамы велосипеда отличается от конструкции рамы оригинальной продукции; места расположения словесного написания товарного знака «МЕТЕОР» не соответствуют местам расположения товарного знака «МЕТЕОР» на оригинальной продукции; на товаре размещено словесное обозначение «МЕТЕОР», тождественное зарегистрированному в Российской Федерации товарному знаку.

В таможню 23.03.2011 поступило письмо общества о том, что между правообладателем и предпринимателем достигнуто соглашение от 21.03.2011 о предоставлении предпринимателю права за плату в 750 000 руб. импортировать товар, маркированный товарным знаком «МЕТЕОР», в том числе конкретную партию велосипедов в количестве 2725 штук, в связи с чем правообладатель не имеет претензий к предпринимателю по факту ввоза указанной партии товара.

По результатам проведенного административного расследования таможней установлено, что на момент ввоза данного товара общество — правообладатель товарного знака не заключало лицензионных договоров с предпринимателем на предоставление права использования товарного знака «МЕТЕОР».

Должностным лицом таможни в отношении предпринимателя составлен протокол от 24.03.2011 № 10610000-70/2011 об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ,

Loaded: 20-04-2024 PMt 15:51:11

за незаконное использование чужого товарного знака «МЕТЕОР», и в арбитражный суд направлено заявление о привлечении предпринимателя к административной ответственности.

Удовлетворяя требование таможни, суд первой инстанции исходил из следующего.

Согласно ст. 1479 ГК РФ на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Пунктом 1 ст. 1515 ГК РФ определено, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Статьей 14.10 КоАП РФ установлена ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.

В соответствии с положениями п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» административное правонарушение, выразившееся в незаконном использовании товарного знака путем ввоза товара, содержащего незаконное воспроизведение этого средства индивидуализации, на таможенную территорию Российской Федерации, является оконченным с момента перемещения товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, через таможенную границу Российской Федерации и подачи таможенному органу таможенной декларации и (или) документов, необходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, условия которой предполагают возможность введения этих товаров в оборот на территории Российской Федерации.

Суд указал, что подача предпринимателем декларации на товары и ее регистрация таможней является моментом совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ. При этом последующее заключение предпринимателем и правообладателем товарного знака письменного соглашения от 21.03.2011 о предоставлении права на импорт товара (велосипедов под торговой маркой «МЕТЕОР»), а также наличие заявления общества об отсутствии претензий к предпринимателю не имеют значения для установления события правонарушения, совершенного 18.02.2011 — в день, когда предприниматель ввез товар на территорию Российской Федерации и подал декларацию на него.

Президиум полагает, что выводы суда первой инстанции, оставленные без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, являются правильными.

Loaded: 20-04-2024 PMt 15:51:11

В силу п. 1 ст. 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак). Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Право использования товарного знака может быть передано на основании лицензионного договора в соответствии с положениями ст. 1489 ГК РФ.

Согласно ст. 1490 ГК РФ такой договор должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Поскольку на момент ввоза спорного товара на территорию Российской Федерации предприниматель не имел документов, подтверждающих его право на использование товарного знака «МЕТЕОР», таможня обоснованно составила протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.10 КоАП РФ, а суд — привлек к административной ответственности за вменяемое правонарушение.

При названных обстоятельствах оспариваемые судебные акты подлежат оставлению без изменения.

Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 303, п. 1 ч. 1 ст. 305, ст. 306 АПК РФ, Президиум ВАС РФ постановил:

решение Арбитражного суда Омской области от 30.06.2011 по делу № А46-3464/2011, постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2011 и постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 14.12.2011 по тому же делу оставить без изменения.

Заявление индивидуального предпринимателя М. оставить без удовлетворения.

Комментарии экспертов

Юрий Яхин,

старший юрист компании Pepeliaev Group,
патентный поверенный

Для юристов в данном деле представляет интерес вопрос о возможности привлечения к административной ответственности лица, которое после начала процессуальных действий подписало некоторое соглашение с потерпевшим

Loaded: 20-04-2024 PMt 15:51:11

от правонарушения. По общему правилу административная ответственность является публично-правовой, а назначает меру ответственности государство в лице властных органов, поэтому, действительно, суды пришли к верному выводу о том, что соглашение между потерпевшим и правонарушителем не может являться основанием для прекращения административного производства или отказа от назначения административной ответственности. В КоАП для целей определения отношений между указанными лицами предусмотрены положения о возмещении имущественного вреда в рамках административного производства (ст. 4.7 КоАП).

Однако как в рамках административного права, так и в рамках арбитражного процесса применяются иные способы, которые могли быть применены и в данном случае. В административном праве лицо могло быть освобождено от ответственности в силу малозначительности нарушения, поскольку в данном случае отсутствует существенная угроза охраняемым общественным отношениям (ст. 2.9 КоАП, п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5, п. 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10). В рамках процесса суд может воспользоваться положением о недопустимости возложения бремени доказывания наличия состава правонарушения на лицо, привлекаемое к административной ответственности (п. 5 ст. 205 АПК РФ). В моей практике такие дела были: суд, оценив письмо потерпевшего об отсутствии претензий, отказывался признать наличие состава или события правонарушения доказанным (дела № А43-6996/2011, А43-8055/2011).

Президиум ВАС обращает внимание на момент оконченности правонарушения: возможно, имеет смысл представлять суду документы, подтверждающие правомерность использования товарного знака до соответствующего момента или распространяющие действие соответствующего соглашения на предыдущие отношения (п. 2 ст. 425 ГК РФ). В этом случае можно исключить из состава правонарушения такой признак, как незаконность использования чужого товарного знака.

Григорий Лось,

заместитель председателя Арбитражного суда Тульской области

Комментируя Постановление Президиума ВАС РФ от 04.09.2012 № 3127/12, не могу не обратить внимания на Определение ВАС РФ от 07.06.2012 № ВАС-3127/12, благодаря которому судебные акты по делу № А68-3464/2011 оказались на рассмотрении Президиума.

Полагаю, что после прочтения текста Определения привлеченный к административной ответственности индивидуальный предпринима-

Loaded: 20-04-2024 PMt 15:51:11

тель ожидал иного исхода дела и даже мог загодя праздновать победу. Да и как иначе, ведь в Определении ВАС РФ содержался вывод о невозможности привлечения предпринимателя к ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ!

Этот вывод мотивирован тем, что административная ответственность по данной статье неприменима в отношении предметов, не являющихся контрафактными товарами. Суд особо подчеркнул, что в ходе производства по делу об административном правонарушении правообладатель заявлял, что не имеет собственных производственных мощностей и размещает заказы в иных организациях либо разрешает использование товарного знака третьим организациям. Письменно разрешив предпринимателю импорт спорной партии велосипедов, правообладатель не рассматривал указанные товары как контрафактные. По мнению коллегии судей, поскольку велосипеды, являющиеся предметом правонарушения, на момент составления протокола не являлись контрафактными в смысле ст. 1515 ГК РФ и, следовательно, не содержали признаков незаконного воспроизведения товарного знака, за ввоз указанных товаров на территорию Российской Федерации предприниматель не может быть привлечен к ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

Кроме этого, коллегия судей ВАС РФ отметила, что действия предпринимателя не повлекли нарушения публичных либо частных интересов.

Однако Постановление Президиума ВАС РФ от 04.09.2012 № 3127/12 оказалось для заявителя не столь оптимистичным.

Оценив судебные акты арбитражных судов первой, апелляционной и кассационной инстанций, Президиум не нашел оснований для их пересмотра, признав законным привлечение предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ.

Важно отметить, что согласно позиции Президиума подача предпринимателем декларации на товары (велосипеды под торговой маркой «МЕТЕОР») и ее регистрация таможней является моментом совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена по КоАП РФ. При этом последующее заключение предпринимателем и правообладателем товарного знака письменного соглашения (от 21.03.2011) о предоставлении права на импорт товара, а также наличие заявления правообладателя об отсутствии претензий к предпринимателю не имеют значения для установления события правонарушения, совершенного 18.02.2011 — в день, когда предприниматель ввез товар на территорию Российской Федерации и подал декларацию на него.

Исходя из буквального прочтения текста Постановления можно сделать вывод, что предприниматель мог избежать административной ответственности только в том случае, если бы документы, подтверждающие право на использование товарного знака «МЕТЕОР», имелись у него на момент ввоза спорного товара на территорию Российской Федерации.

Loaded: 20-04-2024 PMt 15:51:11

Интересным вопросом, однозначного ответа на который Постановление не дает, является вопрос о возможности применения при рассмотрении аналогичных дел ст. 1487 ГК РФ, в соответствии с которой не является нарушением исключительного права на товарный знак использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или с его согласия.

Этот вопрос обусловлен и позицией Конституционного Суда РФ, который в Определении от 20.12.2001 № 287-О указал, что нарушением прав владельца товарного знака признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к 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, в отношении однородных товаров.

Конечно, ситуации, в которых правообладатель фактически встает на сторону лица, привлекаемого к административной ответственности, и утрачивает статус потерпевшего, являются исключениями из правил.

Однако в судебной практике по вопросам привлечения к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ могут возникать трудности с оценкой согласия (санкции) правообладателя на использование товарного знака, а также определением возможности придания указанному согласию (равно как лицензионному договору или соглашению) обратной силы.

Максим Лавров,

старший юрист Поволжской дирекции юридической фирмы VEGAS LEX

Фабула анализируемого дела сводится к привлечению таможенным органом индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной ст. 14.10 КоАП РФ. По мнению таможни, предприниматель незаконно воспроизвел товарный знак «МЕТЕОР» на велосипедах, ввезенных на территорию Таможенного союза. Данный товарный знак был зарегистрирован Роспатентом за другим лицом — ООО «Трейд-Импорт», с которым на момент ввоза товара предприниматель не заключил лицензионный договор.

Суды трех инстанций отказали предпринимателю. Они мотивировали свою позицию тем, что моментом совершения предпринимателем правонарушения является подача им декларации на товары и ее регистрация таможней. Последующее заключение между предпринимателем и правообладателем товарного знака «МЕТЕОР» лицензионного договора не освобождает предпринимателя от ответственности.

Loaded: 20-04-2024 PMt 15:51:11

Коллегия судей ВАС РФ, рассмотрев надзорную жалобу предпринимателя, вынесла определение о передаче дела в Президиум ВАС РФ, мотивировав судебный акт тем, что на момент составления протокола об административном правонарушении ввезенные товары не являлись контрафактными, поскольку между предпринимателем и ООО «Трейд-Импорт» был заключен лицензионный договор на право использования предпринимателем в наименовании велосипедов торговой маркой «МЕТЕОР».

Но Президиум ВАС РФ отказал в жалобе индивидуальному предпринимателю и оставил в силе судебные акты трех инстанций.

Анализ Постановления Президиума ВАС РФ по данному делу позволяет прийти к выводу о том, что моментом совершения вменяемого ИП правонарушения является подача предпринимателем декларации на товары и ее регистрация таможней. Заключение же с правообладателем лицензионного соглашения на право использования товарного знака после ввоза товара с соответствующим наименованием не освобождает от административной ответственности.

Loaded: 20-04-2024 PMt 15:51:11