



СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва

26 октября 2015 года

Дело № А59-337/2015

Резолютивная часть постановления объявлена 21 октября 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 26 октября 2015 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе председательствующего судьи Рассомагиной Н.Л., судей Лапшиной И.В., Рогожина С.П. рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Южно-Курильский рыбокомбинат» (ул. Заводская, д. 17, пгт. Южно-Курильск, Сахалинская область, 694500, ОГРН 1026501202188) на решение Арбитражного суда Сахалинской области от 08.05.2015 (судья Шестопад И.Н.) по делу № А59-337/2015 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2015 (судьи Сидорович Е.Л., Пяткова А.В., Рубанова В.В.) по тому же делу, возбужденному по заявлению Сахалинской таможни (ул. Пограничная, д. 56, г. Южно-Сахалинск, 693000, ОГРН 1026500535951) к обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Южно-Курильский рыбокомбинат» о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Шелл Нефть» (ул. Смольная,



д. 24 Д, Москва, 125445, ОГРН 1107746744038).

В судебном заседании приняли участие представители:

общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Южно-Курильский рыбокомбинат» – Сосов М.А. по доверенности от 20.10.2015;

Сахалинской таможни – Пузынин В.А. по доверенности от 14.10.2015 № 05-16/14405, Коротченко А.А. по доверенности от 14.10.2015 № 05-16/14404;

общества с ограниченной ответственностью «Шелл Нефть» – представителей не направило, извещено надлежащим образом.

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

Сахалинская таможня (далее – таможенный орган) обратилась в Арбитражный суд Сахалинской области с заявлением о привлечении общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Южно-Курильский рыбокомбинат» (далее – Комбинат) к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Шелл Нефть» (далее – Общество).

Решением Арбитражного суда Сахалинской области от 05.05.2015, оставленным без изменения постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2015, Комбинат привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с конфискацией товаров, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака.

Не согласившись с указанными судебными актами, Комбинат обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит названные судебные акты отменить, принять по делу новый судебный акт, ссылаясь на нарушение судами норм материального и процессуального права, несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

По мнению заявителя кассационной жалобы, судами первой и апелляционной инстанции вопреки положениям статьи 14.10 КоАП РФ не был установлен факт незаконного размещения спорного товарного знака на товарах, ввезенных Комбинатом на территорию Российской Федерации.

Также Комбинат указал, что суды неправоммерно возложили на него обязанность по доказыванию законности нанесения спорного товарного знака на ввезенную им продукцию, тогда как именно таможенный орган обязан был доказать наличие всех обстоятельств, необходимых для привлечения лица к административной ответственности.

Заявитель кассационной жалобы также отметил, что судами при рассмотрении настоящего спора были отклонены выводы, изложенные в заключении экспертизы, о несоответствии ввезенных товаров оригинальной продукции, маркируемой спорным товарным знаком, однако сделан неправильный вывод о том, что для привлечения к данному виду административной ответственности достаточно доказательств ввоза отсутствия согласия правообладателя, в то время как незаконность нанесения товарного знака правового значения не имеет.

Кроме того, Комбинат указал, что ввезенный товар (моторное масло) предназначался для использования на судах, принадлежащих Комбинату, а помещение его под процедуру выпуска для внутреннего потребления было обусловлено действующим таможенным законодательством в отсутствие каких-либо иных таможенных процедур для ввоза указанного товара с целью его последующей эксплуатации.

Названное обстоятельство, по мнению Комбината, необоснованно не было принято во внимание судами, тогда как документы, подтверждающие

ввоз указанной продукции для использования в личных целях, были представлены в материалах дела.

В судебном заседании представитель Комбината доводы, изложенные в кассационной жалобе, поддержал, просил ее удовлетворить.

Присутствующие в судебном заседании представители таможенного органа против доводов кассационной жалобы возражали, просили оставить ее без удовлетворения.

Общество, извещенное надлежащим образом о месте и времени рассмотрения кассационной жалобы, в том числе путем публичного извещения на официальном сайте суда в сети Интернет, в судебное заседание суда кассационной инстанции представителей не направило, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в его отсутствие.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284, 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть исходя из доводов кассационной жалобы, а также на предмет наличия безусловных оснований для отмены судебного акта, установленных частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и следует из материалов дела, установив в рамках таможенного контроля в отношении задекларированного Комбинатом по ДТ № 10707080/250914/0000505 ввозимого на территорию Российской Федерации товара, нарушение Комбинатом требований законодательства Российской Федерации о товарных знаках ввиду наличия товара, маркированного товарными знаками, включенными в Таможенный реестр интеллектуальной собственности, при отсутствии согласия правообладателя указанных товарных знаков, таможенный орган 10.10.2014 возбудил дело об административном правонарушении, по результатам расследования которого в отношении Комбината был составлен протокол об административном правонарушении, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения таможенного органа в Арбитражный суд Сахалинской области с настоящим заявлением.

При рассмотрении настоящего дела судами установлено, что Комбинатом был осуществлен ввоз на территорию Российской Федерации товаров (моторное масло, производитель SHELL KOREA), которые содержат воспроизведение обозначений, сходных до степени смешения с зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам Российской Федерации № 45815, № 45735, принадлежащих компании «SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG», при отсутствии разрешения правообладателя на использование этих товарных знаков.

При этом суд первой инстанции отверг выводы экспертизы, проведенной в рамках административного расследования, о несоответствии представленных на экспертизу экземпляров оригинальным товарам, посчитав его бездоказательным и немотивированным (абз. 4 стр. 14 решения), сославшись при этом на то, что эксперт сравнивал образцы ввезенного товара с оригинальным товаром, производимым на заводе правообладателя в Российской Федерации, в то время как товар ввезен из Кореи, производителем значится SHELL KOREA, однако указал, что в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ, отсутствует необходимость установления законности размещения товарного знака, достаточно установить отсутствие согласия правообладателя на ввоз товара (абз. 3, 4 стр. 11 решения).

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами, сделанными судом первой инстанции.

Изучив материалы дела, содержание обжалуемых судебных актов, обсудив доводы кассационной жалобы, проверив в порядке статьи 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения судами норм права, а также соответствие выводов о применении норм права, содержащихся в судебных актах, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции пришел к следующим выводам.

В соответствии с частью 6 статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела о привлечении к административной ответственности арбитражный суд в судебном заседании устанавливает, имелось ли событие административного правонарушения; имелся ли факт его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении; имелись ли основания для составления протокола об административном правонарушении и полномочия административного органа, составившего протокол; предусмотрена ли законом административная ответственность за совершение данного правонарушения и имеются ли основания для привлечения к административной ответственности лица, в отношении которого составлен протокол; а также определяет меры административной ответственности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - 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 распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим Кодексом не предусмотрено иное.

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 этим кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим кодексом, другими законами, за

исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается этим Кодексом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

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 товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 статьи 1484 ГК РФ).

В силу пункта 3 той же статьи 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.

Незаконное использование товарного знака может повлечь гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность.

Между тем, административная ответственность может наступать только за действия, образующие состав административного правонарушения, а не за любое незаконное использование товарного знака.

В соответствии с частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 этой статьи, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения административного правонарушения.

В пункте 8 Постановления от 17.02.2011 № 11 разъяснено, что статья 14.10 КоАП РФ охватывает в числе прочих такие нарушения, как введение товара, на котором (а равно на этикетках, упаковке, документации которого) содержится незаконное воспроизведение средства индивидуализации, в гражданский оборот на территории Российской Федерации, а также ввоз на территорию Российской Федерации такого товара с целью его введения в гражданский оборот на территории Российской Федерации.

Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Объектом правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ, выступают экономические права и интересы граждан, интересы предпринимателей, экономические интересы государства, предусмотренные частью 4 ГК РФ.

Непосредственный объект - исключительное право на товарный знак.

Объективная сторона административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.10 КоАП РФ, заключается в незаконном использовании чужого товарного знака или сходных с ними обозначений для однородных товаров, под которым признается любое действие, нарушающее исключительные права владельцев товарного знака: 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 товаров.

Вместе с тем, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.02.2009 № 10458/08 обращено внимание на то, что статья 14.10 КоАП РФ не распространяется на случаи, когда на территорию Российской Федерации осуществляется ввоз товара, выпущенного «правообладателем одноименного товарного знака», то есть товара, маркированного товарным знаком самим правообладателем, но ввезенным на территорию Российской Федерации иным лицом без получения согласия правообладателя.

Ввоз на территорию Российской Федерации товара, на который в стране происхождения законно нанесен товарный знак, не образует состав административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 14.10 КоАП РФ.

Исходя из названных обстоятельств судебная коллегия не может признать правильным и соответствующим применимым к отношениям сторон нормам материального права вывод судов первой и апелляционной инстанции о том, что ввоз товара на территорию Таможенного союза без согласия правообладателя товарного знака образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.10. КоАП РФ, не зависимо от того, самим ли правообладателем или иным лицом нанесен товарный знак, а необходимость установления контрафактности такого товара отсутствует.

При этом факт незаконного нанесения на задекларированные товары спорных товарных знаков должен быть доказан таможенным органом как элемент состава правонарушения и установлен судами при рассмотрении

дела (пункт 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 11 «О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»).

Поскольку факт незаконного нанесения на задекларированный Комбинатом товар вопреки положениям статьи 205 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации таможенным органом не доказан, а судами не установлен при рассмотрении настоящего спора, суд кассационной инстанции приходит к выводу о том, что Комбинат привлечен к административно-правовой ответственности при недоказанности состава правонарушения.

Принимая во внимание изложенное, обжалуемые судебные акты подлежат отмене как основанные на неправильном применении норм материального права, а также в силу несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам.

Не могут указанные нарушения быть исправлены и при повторном рассмотрении дела в связи со следующим.

Учитывая, что подача Комбинатом декларации на товары и ее регистрация таможенным органом является моментом совершения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена статьей 14.10 КоАП РФ, то срок давности привлечения к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака в рассматриваемом случае подлежал исчислению с 25.09.2014 (день ввоза спорного товара и подачи декларации) и истек через один год - 25.09.2015.

Таким образом, на момент рассмотрения настоящей кассационной жалобы срок давности привлечения к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, истек.

Истечение срока давности привлечения к административной ответственности в силу пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении (производство по делу об административном

правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению).

В силу названного обстоятельства, с учетом позиции, изложенной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2011 по делу № 8198/11, и на основании части 1 статьи 4.5, пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по настоящему делу подлежит прекращению.

В пункте 15.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 разъяснено, что в соответствии с частью 3 статьи 29.10 КоАП РФ в постановлении по делу об административном правонарушении должны быть решены вопросы об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест, если в отношении них не применено или не может быть применено административное наказание в виде конфискации.

Конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения является видом административного наказания (статьи 3.2, 3.7 КоАП РФ), а, следовательно, может быть применена арбитражным судом только при принятии решения о привлечении лица к административной ответственности и назначении административного наказания и только в том случае, если такой вид административного наказания предусмотрен соответствующей статьей (частью статьи) Особенной части КоАП РФ.

Поэтому арбитражный суд, вынося решение об отказе в привлечении лица к административной ответственности, в том числе по мотиву пропуска установленного статьей 4.5 КоАП РФ срока давности привлечения к административной ответственности, не вправе применить административное наказание в виде конфискации орудия совершения или предмета административного правонарушения. Вместе с тем в резолютивной части соответствующего решения вопрос об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест, должен быть разрешен с учетом положений пунктов 1 - 4 части 3 статьи 29.10 КоАП РФ.

При этом на основании части 3 статьи 29.10 КоАП РФ соответствующие вещи, если они не изъяты из оборота, подлежат

возвращению законному владельцу (при его неустановлении передаются в собственность государства в соответствии с законодательством Российской Федерации), а вещи, изъятые из оборота, - передаче в соответствующие организации или уничтожению.

Поскольку производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению, товар, арестованный при производстве по делу об административном правонарушении, не признанный контрафактным и не изъятый из оборота, подлежит возврату Комбинату.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Сахалинской области от 08.05.2015 по делу № А59-337/2015 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2015 по тому же делу отменить.

Производство по делу об административном правонарушении прекратить.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Южно-Курильский рыбокомбинат» 19 бочек моторного масла с маркировкой «SHELL GADINIA 40», объемом одной бочки 200 литров, изготовитель SHELL KOREA, изъятого по протоколу об аресте товаров от 10.10.2014.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Л. Рассомагина

Судья

И.В. Лапшина

Судья

С.П. Рогожин