

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

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

<http://ipc.arbitr.ru>**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

Москва

22 июля 2021 года

Дело № А71-3532/2020

Резолютивная часть постановления объявлена 21 июля 2021 года.

Полный текст постановления изготовлен 22 июля 2021 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего судьи – Борисовой Ю.В.,

судей Булгакова Д.А., Мындра Д.И.

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Кузнецовой Ларисы Николаевны (г. Ижевск, ОГРНИП 305184121400027) на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 17.09.2020 по делу № А71-3532/2020 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2021 по тому же делу

по исковому заявлению иностранного лица Chanel SARL (Burgstrasse 25, CH-8750 Glarus, Switzerland) к индивидуальному предпринимателю Кузнецовой Ларисе Николаевне о взыскании 1 719 000 руб. убытков.

В судебном заседании приняли участие представители:

от иностранного лица Chanel SARL – Наумова Е.Н. (по доверенности от 11.12.2019).

Суд по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

иностранное лицо Chanel SARL (далее – истец, компания) обратилось в Арбитражный суд Удмуртской Республики с исковым заявлением к

индивидуальному предпринимателю Кузнецовой Ларисе Николаевне (далее – ответчик, предприниматель) о взыскании 1 719 000 руб. убытков.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 17.09.2020, оставленным без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2021, с предпринимателя в пользу компании взысканы убытки в размере 1 719 000 руб., а также 30 190 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Не согласившись с вынесенными судебными актами, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит обжалуемые судебные акты отменить в связи с несоответствием выводов судов, рассматривавших дело, фактическим обстоятельствам, имеющим значение для дела, а также нарушением норм материального и процессуального права.

В обоснование кассационной жалобы предприниматель указывает, что вопреки положениям части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обжалуемые судебные акты вынесены в отсутствие доказательств противоправности поведения ответчика как причинителя вреда, наличия и размера понесенных убытков, а также причинно-следственной связи между незаконными действиями ответчика и возникшими убытками.

По мнению подателя кассационной жалобы, для правильного определения существенных для дела обстоятельств, суды первой и апелляционной инстанций должны руководствоваться Конституцией Российской Федерации, требованиями Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), из которых следует, что обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена приговором суда.

Предприниматель полагает, что суды первой и апелляционной инстанции неверно истолковали и исказили смысл постановления

мирового судьи судебного участка № 3 Устиновского района г. Ижевска Удмуртской Республики от 04.06.2019 о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Кузнецовой Л.Н. в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Согласно доводам кассационной жалобы признание судами нижестоящих инстанций преюдициального значения постановлению мирового судьи о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности как устанавливающему вину ответчика является незаконным.

Кроме того, ответчик ссылается на то, что истцом не представлено доказательств причинения ему убытков в виде упущенной выгоды в размере 1 719 000 руб. Обращает внимание суда кассационной инстанции, что вопреки требованию суда первой инстанции, изложенному в определении от 23.07.2020, доказательства факта реализации оригинального товара по указанным компанией ценам истцом не представлены. Данный факт не получил своего отражения в обжалуемых судебных актах.

По мнению предпринимателя, суды первой и апелляционной инстанций не учли, что факт вывода на рынок контрафактного товара не является основанием для освобождения правообладателя от доказывания наличия совокупности условий, необходимой для взыскания с лица, которым, по его мнению, нарушены его права и законные интересы, убытков в виде упущенной выгоды.

Компания в отзыве на кассационную жалобу полагает обжалуемые судебные акты законными и обоснованными, а кассационную жалобу – подлежащей оставлению без удовлетворения.

В судебном заседании, состоявшемся 21.07.2021, представитель компании возражал против доводов кассационной жалобы.

Предприниматель, извещенный надлежащим образом о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, в судебное заседание своего представителя не направил, что не является препятствием для

рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие его представителей в порядке части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Законность обжалуемых судебных актов проверена судом кассационной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судами и усматривается из материалов дела, компания является правообладателем товарного знака «**CHANEL**» по свидетельству Российской Федерации № 31339 (дата приоритета – 01.12.1965), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 14, 18 (в т.ч. сумки и кошельки), 23, 24, 25 и 26-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков

(далее – МКТУ) и товарного знака «» по международной регистрации № 517325А (дата приоритета – 15.10.1987), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров и услуг 18 (в т.ч. сумки и кошельки), 23, 24, 25 и 26-го классов МКТУ.

04.04.2017 в ходе проведения сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по г. Ижевску в рамках оперативно-розыскных мероприятий в ТРК «Петровский» по адресу: г. Ижевск, ул. М. Петрова, 29 в торговом отделе «Секрет Вашего успеха» произведена проверочная закупка, в ходе которой были обнаружены и изъяты 4 сумки и 2 кошелька с признаками контрафактности, маркированные товарным знаком «CHANEL».

По данному факту постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Устиновского района г. Ижевска Удмуртской Республики от 04.06.2019 по делу № 1-34/2019 уголовное дело и уголовное преследование в отношении предпринимателя Кузнецовой Л.Н., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 180 УК РФ, прекращено на основании пункта 3 части 1 статьи 24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Постановлением мирового судьи установлено, что Кузнецова Л.Н., являясь индивидуальным предпринимателем, осуществляя деятельность по розничной торговле женскими сумками и кошельками, имея преступный умысел, направленный на незаконное использование чужих товарных знаков с причинением крупного ущерба, преследуя корыстные цели в виде получения материальной выгоды, осознавая необходимость заключения соглашения с правообладателем об использовании принадлежащего ему товарного знака и не имея соответствующих соглашений с правообладателем, заведомо зная, что приобретаемый товар является контрафактным, приобрела с целью последующей реализации и получения прибыли заведомо контрафактную продукцию, а именно: сумки в количестве 5 единиц, кошельки в количестве 2 единиц, маркированные зарегистрированным товарным знаком «CHANEL», и выставила их на продажу потенциальным покупателям, таким образом, незаконно использовала чужой товарный знак в гражданском обороте, причинив правообладателю материальный ущерб в размере 1 719 000 руб.

На основании постановления мирового судьи от 04.06.2019 по делу № 1-34/2019, ссылаясь на его преюдициальное значение, истец направил в адрес ответчика претензию (т. 1 л.д. 12-13) с требованием о возмещении ущерба, причиненного в результате незаконного использования спорных товарных знаков, в размере 1 719 000 руб., а после оставления ее без удовлетворения обратился в суд с настоящим иском (т. 1 л.д. 5-8).

В ходе рассмотрения иска суд первой инстанции признал установленным и исходил из того, что использование в арбитражном процессе для установления наличия или отсутствия обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, иных, кроме вступившего в законную силу приговора суда по уголовному делу (часть 4 статьи 69 АПК РФ), доказательств, полученных в уголовно-процессуальном порядке, признается допустимым судебной практикой, поскольку органами предварительного следствия была установлена виновность ответчика.

Установив принадлежность истцу исключительных прав на товарные знаки № 31339, № 517325А, а также нарушение прав компании ответчиком на них, приняв во внимание, что размер убытков был определен истцом исходя из цен на оригинальную продукцию, актуальных на дату изъятия контрафактной продукции, на основе принципа, что одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка одну единицу оригинальной, признав, что указанный способ определения убытков является обоснованным, учитывая, что компания доказала неправомерность действий ответчика, в результате которых у истца возникли убытки, Арбитражный суд Удмуртской Республики пришел к выводу об обоснованности исковых требований и решением от 17.09.2020 удовлетворил их в полном объеме.

В отношении довода ответчика о том, что постановление о прекращении уголовного дела от 04.06.2019 не имеет преюдициального значения, поскольку не предопределяет ни вину лица в совершении деяния, ни сам факт его совершения, суд первой инстанции указал, что он опровергается положениями статьи 213 УПК РФ.

Как указано в судебном решении, прекращение уголовного преследования по нереабилитирующему основанию хоть и предполагает освобождение лица от уголовной ответственности и наказания, но расценивается как основанная на материалах расследования констатация того, что лицо совершило преступление и фактически признало себя виновным.

В ситуации, когда обвиняемый не признает себя виновным в совершении инкриминируемых ему деяний, ожидаемым поведением любого разумного и добросовестного лица являлся бы отказ от дачи согласия на прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности.

Однако ответчик согласился на прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности, не воспользовавшись возможностью реализации права на судебную защиту в

рамках полноценного судебного разбирательства, не настаивал на продолжении производства по уголовному делу с постановлением оправдательного приговора в целях установления обстоятельств произошедшего, их правильной правовой оценки, а также установления действительной степени вины (или невиновности) ответчика в совершении инкриминируемых ему деяний.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции и постановлением от 02.04.2021 оставил принятое им решение без изменения.

Изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе, отзыве на неё, проверив в соответствии со статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации правильность применения норм материального и норм процессуального права, соответствие выводов судов первой и апелляционной инстанций имеющимся в деле доказательствам и установленным фактическим обстоятельствам, судебная коллегия пришла к следующим выводам.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном названным Кодексом, требования о возмещении убытков – к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 этого Кодекса.

Статьей 15 ГК РФ установлено, что лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право

нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 25), по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Для наступления ответственности, установленной правилами статьи 15 ГК РФ, необходимо наличие состава (совокупности условий) правонарушения, включающего: факт нарушения другим лицом возложенных на него обязанностей (совершения незаконных действий или бездействия), наличие причинно-следственной связи между допущенным нарушением и возникшими у заявителя убытками, а также размер причиненных убытков.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 10 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).

Необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п.

Бремя доказывания указанных обстоятельств лежит на истце.

При этом лицо, требующее через суд от иного хозяйствующего субъекта возмещения причиненных убытков, должно доказать наличие состава правонарушения. Отсутствие хотя бы одного из условий ответственности влечет отказ в удовлетворении иска

В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности.

Каждое лицо, участвующее в деле, согласно требованиям части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

На основании изложенного истец обязан доказать факт несения убытков, обусловленных неправомерными действиями контрагента – предпринимателем, причинно-следственную связь между предъявленными к взысканию убытками истца и действиями ответчика, а также доказать размер причиненных убытков.

На основании части 1 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

Статья 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает основания освобождения лиц, участвующих в деле, от доказывания фактов, в том числе преюдициальных, к которым

частью 4 указанной нормы отнесены факты, установленные вступившим в законную силу приговором суда по уголовному делу.

Судебная коллегия признает заслуживающими внимания доводы кассационной жалобы о том, что придание судами нижестоящих инстанций преюдициального значения постановлению мирового судьи о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности как устанавливающему вину ответчика является незаконным; вопреки нормам процессуального законодательства обжалуемые судебные акты вынесены в отсутствие доказательств противоправности поведения ответчика как причинителя вреда, наличия и размера понесенных убытков, а также причинно-следственной связи между незаконными действиями ответчика и возникшими убытками.

Так, в ходе рассмотрения дела судом первой инстанции и судом апелляционной инстанции предприниматель ссылаясь на то, что постановление мирового судьи судебного участка № 3 Устиновского района г. Ижевска Удмуртской Республики от 04.06.2019 о прекращении уголовного дела не имеет преюдициального значения, поскольку не предопределяет ни вину лица в совершении деяния, ни сам факт его совершения, обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана и установлена приговором суда.

Суд первой инстанции пришел к выводам о том, что указанный довод опровергается положениями статьи 213 УПК РФ, предприниматель согласился на прекращение уголовного преследования в связи с истечением сроков давности, не настаивал на продолжении производства по уголовному делу с постановлением оправдательного приговора в целях установления виновности (или невиновности) его в совершении инкриминируемых деяний.

С указанными выводами согласился суд апелляционной инстанции.

Между тем, согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2017 № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)», с учетом требования части 2 статьи 27 УПК РФ о том, что прекращение уголовного дела или уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям не допускается, если обвиняемый против этого возражает, суд при наличии к тому оснований должен до выяснения мнения подсудимого по данному вопросу разъяснить ему юридические последствия принятия судебного решения о прекращении уголовного дела, в том числе возможность конфискации принадлежащего ему имущества, признанного вещественным доказательством, предъявления к нему гражданского иска о возмещении вреда, причиненного преступлением.

Материалы дела не содержат данных о том, что согласие на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности было получено от Кузнецовой Л.Н. с соблюдением требований закона, а именно: после разъяснения судом юридических последствий такого процессуального решения, в том числе возможности предъявления к ней гражданского иска о возмещении вреда, причиненного преступлением.

Как видно из постановления мирового судьи судебного участка № 3 Устиновского района г. Ижевска Удмуртской Республики от 04.06.2019, суд в соответствии с частью 4 статьи 297 УПК РФ рассмотрел уголовное дело в отсутствие неявившейся подсудимой (т. 1 л.д.15-16).

Кроме того, судами были оставлены без внимания изложенные в отзыве на исковое заявление, апелляционной жалобе, пояснении к апелляционной жалобе доводы предпринимателя Кузнецовой Л.Н. о том, что оперативно-розыскное мероприятие - проверочная закупка проведена 04.04.2017 в принадлежащем ей торговом отделе незаконно, с нарушением статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ; приобщенный к материалам дела кассовый чек

был изготовлен во время осмотра места происшествия и отношения к данному делу не имеет; изъятая продукция не предлагалась к продаже, имела признаки ношения, не была уничтожена как контрафактная и возвращена законному владельцу. Органами предварительного расследования она обвинялась в незаконном использовании чужого товарного знака путем реализации контрафактной продукции. С данными обстоятельствами она не соглашалась, полагая доказательства по уголовному делу сфальсифицированными. В силу положений статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации постановление суда о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности не имеет преюдициального значения для суда при разрешении гражданского иска о возмещении вреда и подлежит оценке наряду с иными представленными по делу доказательствами в их совокупности (т.1 л.д. 103-104, т. 2 л.д.7-12, 110).

В кассационной жалобе на основании разъяснений, содержащихся в Постановлении № 25, указано на непредставление истцом доказательств причинения ему убытков в виде упущенной выгоды в размере 1 719 000 руб.; вопреки требованию суда первой инстанции, изложенному в определении от 23.07.2020, истцом не представлены доказательства факта реализации оригинального товара по указанным компанией ценам.

По мнению предпринимателя, суды первой и апелляционной инстанций не учли, что факт вывода на рынок контрафактного товара не является основанием для освобождения правообладателя от доказывания наличия совокупности условий, необходимой для взыскания с лица, которым, по его мнению, нарушены его права и законные интересы, убытков в виде упущенной выгоды.

Судебная коллегия отмечает, что, исходя из преюдициальности постановления о прекращении уголовного дела, суды первой и апелляционной инстанций в нарушение требований процессуального законодательства, не обеспечили непосредственное исследование

изложенных обстоятельств и имеющихся в деле доказательств, а также их надлежащую оценку.

Как указано в части 1 статьи 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, при рассмотрении дела арбитражный суд должен непосредственно исследовать доказательства по делу: ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства, заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации специалистов, а также огласить такие объяснения, показания, заключения, консультации, представленные в письменной форме.

В силу части 1 статьи 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при принятии решения арбитражный суд оценивает доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений; 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; устанавливает права и обязанности лиц, участвующих в деле; решает, подлежит ли иск удовлетворению.

В соответствии с частью 4 статьи 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в решении, в частности, должны быть указаны фактические и иные обстоятельства дела, установленные арбитражным судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об обстоятельствах дела и доводы в пользу принятого решения; мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле; обоснования принятых судом решений.

Аналогичные требования предъявляются статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и к постановлению суда апелляционной инстанции.

Принимаемые арбитражным судом решения, постановления, определения должны быть законными, обоснованными и мотивированными (часть 3 статьи 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Между тем обжалуемые судебные акты не соответствуют указанным процессуальным нормам.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд кассационной инстанции полагает, что обжалуемые судебные акты приняты с нарушением норм процессуального права, а выводы, содержащиеся в этих судебных актах, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, в связи с чем они не могут быть признаны законными и подлежат отмене на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебных актов в любом случае, судом кассационной инстанции не установлено.

Учитывая, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется надлежащее исследование и оценка доказательств и доводов участвующих в деле лиц, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции необходимо надлежащим образом исследовать обстоятельства, дать оценку всем доводам и доказательствам лиц, участвующих в деле, и принять законный судебный акт, исходя из существа заявленных требований и с соблюдением процессуальных прав лиц, в отношении которых судом будут сделаны правовые выводы.

Согласно части 3 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отмене судебных актов с передачей дела на

новое рассмотрение вопрос о распределении судебных расходов разрешается арбитражным судом, вновь рассматривающим дело.

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

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 17.09.2020 по делу № А71-3532/2020 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.04.2021 по тому же делу отменить.

Направить дело № А71-3532/2020 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Судебную коллегия Верховного Суда Российской Федерации в двухмесячный срок.

Председательствующий судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Судья

Д.И. Мындра