

# ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 307-ЭС24-21900

г. Москва

Дело № А42-5880/2023

Резолютивная часть определения объявлена 15 апреля 2025 г.  
Полный текст определения изготовлен 24 апреля 2025 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе:

председательствующего судьи Попова В.В.,  
судей Поповой Г.Г., Хатыповой Р.А.,

при участии в заседании представителей Циулиной Юлии Владимировны (утратила статус индивидуального предпринимателя с 4 октября 2024 г.) Зеленкова В.И., Зимина В.А., Оленичева И.П. (доверенность от 26 марта 2025 г.), представителя общества с ограниченной ответственностью «Ригель Дистрибьюшн» (далее – общество «Ригель Дистрибьюшн») Оськина П.П. (доверенность от 21 августа 2024 г.)

рассмотрела в открытом судебном заседании дело по кассационной жалобе Циулиной Ю.В. на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 июня 2024 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2024 г. по делу № А42-5880/2023 Арбитражного суда Мурманской области.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Попова В.В., Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

## установила:

общество «Ригель Дистрибьюшн» - доверительный управляющий иностранного лица Rigel Premium Accessories LLP (OC394435) обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с иском к индивидуальному предпринимателю Циулиной Ю.В. (далее – Циулина Ю.В.) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам Российской Федерации № 572498 и № 572382 в размере 9 036 872 руб., о запрете осуществлять предложение к продаже и продаже товаров, маркированных обозначением «RIGIL», на маркетплейсе «Яндекс: Маркет», о взыскании судебной неустойки в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, расходов по уплате государственной пошлины в сумме 48 497 руб., расходов на покупку спорного товара в размере 907 руб. (с учетом уточнения).

Решением Арбитражного суда Мурманской области от 2 февраля 2024 г. исковые требования удовлетворены в части, с ответчика взыскано 1 316 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на спорные товарные знаки, 6 010 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины, 907 руб. судебных издержек на покупку спорного товара, 5 000 руб. судебной неустойки за каждый день неисполнения судебного акта, ответчику запрещено осуществлять предложение к продаже и продаже товаров, маркированных обозначением «RIGIL», на маркетплейсе «Яндекс: Маркет». В удовлетворении остальной части требований отказано, с истца в доход федерального бюджета взыскано 20 687 руб. государственной пошлины.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 июня 2024 г. решение изменено, с ответчика взыскано 9 036 872 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на спорные товарные знаки, 51 497 руб. расходов по уплате государственной пошлины в судах двух инстанций, 907 руб. судебных издержек на покупку спорного товара, 5 000 руб. судебной неустойки за каждый день неисполнения судебного акта, ответчику запрещено осуществлять предложение к продаже и продаже товаров, маркированных обозначением «RIGIL», на маркетплейсе «Яндекс: Маркет», с ответчика в доход федерального бюджета взыскано 19 687 руб. государственной пошлины.

Суд по интеллектуальным правам постановлением от 21 октября 2024 г. оставил постановление апелляционного суда без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, Циулина Ю.В. обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд Российской Федерации, ссылаясь на наличие оснований для их отмены в порядке статьи 291<sup>1</sup> АПК РФ.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от 11 марта 2025 г. кассационная жалоба вместе с делом переданы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

В судебном заседании представители Циулиной Ю.В. поддержали доводы кассационной жалобы, просили принятые по делу постановления судов апелляционной и кассационной инстанций отменить, решение суда первой инстанции оставить в силе.

Общество «Ригель Дистрибьюшн» с доводами кассационной жалобы не согласилось по мотивам, изложенным в письменном отзыве, просило оставить кассационную жалобу без удовлетворения, а обжалуемые судебные акты - без изменения.

Циулина Ю.В. направила возражения на отзыв, в которых, в том числе просила суд отказать в принятии новых доказательств, не учитывать доводы относительно фактических обстоятельств, на которые истец ранее не ссылался.

Судебной коллегией отклонено заявленное обществом «Ригель Дистрибьюшн» в судебном заседании ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, поскольку положениями арбитражного процессуального законодательства не предусмотрена возможность приобщения дополнительных доказательств на стадии кассационного производства.

В соответствии с частью 1 статьи 291<sup>11</sup> АПК РФ основаниями для отмены или изменения судебных актов в порядке кассационного производства в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации являются существенные нарушения норм материального права и (или) норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом публичных интересов.

Изучив материалы дела, проверив обоснованность доводов, изложенных в кассационной жалобе, отзыве, возражениях на отзыв, заслушав объяснения представителей лиц, явившихся в судебное заседание, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации пришла к выводу о наличии предусмотренных частью 1 статьи 291<sup>11</sup> АПК РФ оснований для отмены принятых судебных актов в части.

Как следует из материалов истребованного дела и установлено судами, иностранное лицо Rigel Premium Accessories LLP (Великобритания, далее – иностранная компания) является правообладателем товарных знаков:



« RIGEL » по свидетельству Российской Федерации № 572498 (дата приоритета - 31 октября 2014 г.), зарегистрированного 26 апреля 2016 г. в отношении товаров 3, 5, 7, 21, 30, 32, 33-го классов и услуг 39, 40, 42, 43-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ);



«» по свидетельству Российской Федерации

№ 572382 (дата приоритета - 03 сентября 2014 г.), зарегистрированного 25 апреля 2016 г. в отношении товаров 6, 9, 14, 17, 18, 20, 21-го классов и услуг 35-го класса МКТУ (далее – спорные товарные знаки).

Иностранная компания и общество «Ригель Дистрибьюшн» заключили договор доверительного управления от 27 сентября 2016 г. № ДУ-19-09 (далее – договор), по условиям которого доверительный управляющий принимает в управление исключительные права на спорные товарные знаки.

Обществу «Ригель Дистрибьюшн» стало известно о продаже Циулиной Ю.В. на маркетплейсе «Яндекс: Маркет» товаров под обозначением «RIGIL»: «отбеливающие полоски для зубов» (идентификатор 37653875); «портативный ирригатор для полости рта» (идентификатор 37653871).

Направленная Циулиной Ю.В. претензия осталась без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения общества «Ригель Дистрибьюшн» в арбитражный суд с настоящим иском.

Частично удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался статьями 1229, 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), разъяснениями, изложенными в пунктах 57, 59 - 62, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума № 10), и исходил из принадлежности истцу права на обращение в суд с иском, доказанности двух фактов нарушения ответчиком исключительных прав на спорные товарные знаки.

При определении размера компенсации суд первой инстанции пришел к выводу, что расчет компенсации, произведенный истцом, не подтверждает, что каждая включенная в него единица реализованного ответчиком товара содержала маркировку, сходную с товарным знаком «RIGIL», то есть являлась контрафактной, и взыскал компенсацию в сумме 1 316 руб. из расчета: 329 руб. (стоимость товара по кассовому чеку) x 2 (штуки) x 2.

Кроме того, суд первой инстанции запретил Циулиной Ю.В. осуществлять предложение к продаже и продажу товаров, маркированных спорным обозначением, а также взыскал судебную неустойку в размере 5 000 рублей за каждый день неисполнения судебного акта.

Общество «Ригель Дистрибьюшн» обратилось в апелляционный суд с жалобой на решение суда первой инстанции ввиду несогласия с определенным размером компенсации.

Суд апелляционной инстанции, с которым согласился Суд по интеллектуальным правам, повторно оценив представленные в материалы дела доказательства, в том числе полученные от общества с ограниченной ответственностью «Яндекс» (далее – общество «Яндекс») и маркетплейса

«Яндекс: Маркет» данные о количестве проданного товара и его стоимости для третьих лиц (3 139 единиц (идентификатор 37653875) по цене 329 руб. и 1 849 единиц (идентификатор 37653871) по цене 2 199 руб., всего на сумму 4 518 436 руб.), придя к выводу, что суд первой инстанции неправильно определил заявленный истцом на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ размер компенсации, решение изменил и удовлетворил иск в полном объеме.

Судебная коллегия соглашается с выводами судов трех инстанций о доказанности обществом «Ригель Дистрибьюшн» факта нарушения Циулиной Ю.В. исключительных прав иностранной компании на спорные товарные знаки, о наличии оснований для запрета осуществлять предложение к продаже и продажу товаров, маркированных спорным обозначением, а также взыскания компенсации и судебной неустойки.

В этой части выводы судов соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в нем доказательствам, Циулиной Ю.В. не оспариваются.

Между тем суды трех инстанций при определении размера подлежащей взысканию компенсации не учли следующее.

Исходя из положений пункта 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1 статьи 1515 ГК РФ).

В случаях, предусмотренных ГК РФ, для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения (абзац 1 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ).

Как разъяснено в пункте 62 постановления Пленума № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

Истец за нарушение, допущенное ответчиком, просил взыскать компенсацию в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в соответствии с которым за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителей вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Эта компенсация позволяет взыскать с нарушителя двойной доход, который он получил или намеревался получить от реализации контрафактных товаров.

В пункте 61 (абзац 2) постановления Пленума № 10 применительно к данному способу расчета компенсации разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам (абзац 6 пункта 61 постановления Пленума № 10).

Таким образом, при определении размера компенсации по выбранному истцом способу расчета, существенным является определение количества реально существующего товара, на котором незаконно размещен товарный знак или иное охраняемое обозначение, и его стоимости.

В обоснование взыскиваемой суммы компенсации истцом в материалы дела были представлены:

- данные от общества «Яндекс» и с маркетплейса «Яндекс: Маркет» о количестве проданного ответчиком товара и его стоимости для третьих лиц, отзывы потребителей;

- чек о покупке товара от 15 декабря 2022 г. на сумму 907 рублей;

- приобретенный у Циулиной Ю.В. товар и упаковки от него;

- скриншоты о предложении предпринимателем к продаже на маркетплейсе «Яндекс Маркет» товара, маркированного обозначениями «RIGIL».

Таким образом, количество товара и его стоимость были определены истцом на основании данных сервисов, в том числе отзывов потребителей, оставленных на сайте.

Между тем сам истец при рассмотрении настоящего спора признавал, что сведения от общества «Яндекс» представлены в некорректном виде, поскольку данные о продажах товара не соотносились с количеством отзывов, поэтому ответчику необходимо предоставить информацию о том, сколько товаров и под каким обозначением им было фактически реализовано, и только на основе именно этих данных с достаточной степенью достоверности можно определить действительное количество реализованного товара, а также его стоимость.

Действующее законодательство не содержит указаний о том, какими доказательствами должно подтверждаться количество предлагаемого к продаже или реализованного контрафактного товара и его стоимость.

Как следует из пункта 55 постановления Пленума № 10, при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует

учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения.

При этом суд в порядке статей 65, 71 АПК РФ должен оценить, соотносятся ли доказательства истца с предметом спора - относятся ли они к конкретному нарушению и способу его защиты.

Ответчик вправе опровергать расчет истца, в том числе основанный, по его мнению, на ориентировочных данных сервиса, раскрывая имеющиеся у него данные и представляя соответствующие доказательства.

В опровержение рассчитанного истцом размера компенсации ответчик указывал на то, что из ответа общества «Яндекс» на запрос Арбитражного суда Мурманской области от 29 августа 2023 г. прямо следует, что Циулиной Ю.В. под одними и теми же идентификаторами осуществлялась продажа товаров (полосок, ирригаторов), маркированных не только спорным обозначением «RIGIL», но и иными обозначениями «SIGIL», «RELLY», «GOODDY», и не признанных контрафактными.

При этом из представленных обществом «Яндекс» сведений также усматривается информация о количестве реализованного товара, их стоимости, датах продаж и наименовании товаров.

Истец самостоятельно выбрал способ расчёта компенсации за нарушенное исключительное право именно в размере двукратной стоимости реализованных контрафактных товаров, в связи с чем на нем в первую очередь лежала обязанность доказать количество фактически реализованных ответчиком контрафактных товаров и их стоимость.

Суды, определяя стоимость реализованного ответчиком контрафактного товара, не дали надлежащей оценки представленным документам, не определили товар, маркированный сходным с защищаемым товарным знаком обозначением, и товар, маркированный обозначениями, права на которые у истца отсутствуют, несмотря на наличие таких сведений в материалах дела.

Следовательно, удовлетворение судами иска в отсутствие надлежащего обоснования взыскиваемой суммы противоречит положениям статей 1250, 1252, 1515 ГК РФ, разъяснениям, приведенным в постановлении Пленума № 10.

Кроме того, Судебная коллегия считает необходимым отметить, что Указом Президента Российской Федерации от 27 мая 2022 г. № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями» (далее – Указ) установлен временный порядок исполнения резидентами Российской Федерации денежных обязательств, связанных с использованием ими результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат иностранным правообладателям, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Пунктом 2 Указа предусмотрено, что в целях исполнения обязательств перед правообладателями, названными в подпунктах «а»-«е» пункта 1 Указа, должник, извещенный об обстоятельствах, предусмотренных подпунктами «а»-

«е» пункта 1 Указа, уплачивает вознаграждение, платежи, связанные с осуществлением и защитой исключительных прав, принадлежащих правообладателю, и другие платежи, в том числе неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции (далее - платежи), путем перечисления средств на специальный рублевый счет типа «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя и предназначенный для проведения расчетов по обязательствам (далее - специальный счет типа «О»).

В случае если правообладатель не дал письменного согласия на внесение платежа на специальный счет типа «О», должник вправе не осуществлять платеж до момента получения такого согласия, за исключением платежей, предусмотренных пунктом 2(1) Указа. При этом должник не считается нарушившим свои обязательства, в том числе по уплате неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций (пункт 11 Указа).

В то же время, в силу подпункта «в» пункта 17 Указа положения Указа не применяются, в том числе к правообладателям, названным в подпункте «а» пункта 1 Указа и надлежащим образом исполняющим свои обязанности по договорам, заключенным с должниками.

Положения Указа распространяются на все правоотношения, предусматривающие исполнение денежных обязательств, связанных с использованием объектов интеллектуальной собственности, перед правообладателями, перечисленными в пункте 1 Указа (за исключением случаев, в которых применимы исключения, предусмотренные пунктом 17 Указа), вне зависимости от сроков возникновения обязательств и сроков необходимости выплаты, вне зависимости от природы обязательства (по договору или без договора) или вида договора (обязательства), о чем указано в пункте 6 письма Министерства экономического развития Российской Федерации от 19 июля 2022 г. № 26614-КМ/ДО1, изданного в порядке представления официальных разъяснений.

Согласно пункту 1 статьи 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 49 постановления Пленума № 10, право доверительного управляющего на защиту исключительного права следует из права на защиту, принадлежащего учредителю доверительного управления. Соответственно, если учредитель управления является правообладателем и в доверительное управление передается право использования результата интеллектуальной деятельности определенным способом (или всеми способами), то доверительный

управляющий вправе как осуществлять переданные ему в управление права, так и защищать их такими же способами, какими обладает правообладатель.

Исковые требования по настоящему делу связаны с защитой исключительных прав иностранного правообладателя на указанные товарные знаки и исполнением доверительным управляющим (обществом «Ригель Дистрибьюшн») взятого на себя по договору обязательства по перечислению денежных средств, полученных за управление этими исключительными правами, учредителю управления, связанного с государством, которое совершает в отношении Российской Федерации недружественные действия, в связи с чем исполнение данного обязательства должно осуществляться в соответствии с установленным законом порядком.

Поскольку суды неполно исследовали обстоятельства, которые имели существенное значение для разрешения спора, Судебная коллегия по экономическим спорам считает, что состоявшиеся по делу судебные акты приняты с существенным нарушением норм материального и процессуального права и подлежат отмене на основании части 1 статьи 29111 АПК РФ с направлением дела в части взыскания компенсации на новое рассмотрение по существу в арбитражный суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует учесть изложенное, проверить и дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, и на основании установленных обстоятельств, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законное и обоснованное решение, разрешить вопрос о распределении судебных расходов в порядке, установленном статьей 110 АПК РФ.

Руководствуясь статьями 167, 176, 291<sup>11</sup> - 291<sup>15</sup> АПК РФ, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

**определила:**

решение Арбитражного суда Мурманской области от 2 февраля 2024 г., постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 июня 2024 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2024 г. по делу № А42-5880/2023 в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов по госпошлине отменить.

Направить дело в этой части на новое рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

В остальной части судебные акты оставить без изменения.

Председательствующий судья

В.В. Попов

Судья

Г.Г. Попова

Судья

Р.А. Хатыпова