

# ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ 304-ЭС25-1782

## О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва

Дело № А45-25305/2023

3 июля 2025 г.

Резолютивная часть определения объявлена 19 июня 2025 г.

Полный текст определения изготовлен 3 июля 2025 г.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в составе председательствующего Попова В.В., судей Борисовой Е.Е., Хатыповой Р.А.,

при участии в открытом судебном заседании представителя общества с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙСЕРВИС» (далее – Общество) Колесникова А.С. (доверенность от 3 февраля 2025 г.),

в режиме веб-конференции: представителей Общества Кузнецовой Д.В. (доверенность от 3 февраля 2025 г.), индивидуального предпринимателя Жеребцовой Алины Игоревны – Шехтман Е.Л., Крыловой И.В. (доверенности от 28 ноября 2024 г.),

рассмотрев кассационную жалобу Общества на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 25 марта 2024 г., постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 6 июня 2024 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 января 2025 г. по делу № А45-25305/2023,

### установила:

индивидуальный предприниматель Жеребцова Алина Игоревна (далее – Предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), к Обществу о взыскании компенсации за использование товарного знака TOPFENCE на сайте fensgar.ru за период с 10 августа 2021 г. по 11 апреля 2023 г. в размере 3 400 000 руб.

Суд первой инстанции решением от 25 марта 2024 г., оставленным без изменения постановлениями апелляционного суда от 6 июня 2024 г. и суда кассационной инстанции от 10 января 2025 г., удовлетворил иск.

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Общество, ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права, просит отменить состоявшиеся по делу судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.

Определением от 28 мая 2025 г. судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А. кассационная жалоба Общества вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации.

Предприниматель в отзыве просит отказать в удовлетворении жалобы, считая обжалуемые судебные акты законными и обоснованными.

В судебном заседании представители Общества поддержали доводы кассационной жалобы, представители Предпринимателя возражали против ее удовлетворения.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Хатыповой Р.А., выслушав объяснения представителей сторон, 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 обжалуемых судебных актов.

Как следует из материалов дела, Предприниматель является правообладателем исключительного права на товарный знак **TOPFENCE** по свидетельству Российской Федерации № 632017 (далее – товарный знак № 632017) с приоритетом от 28 ноября 2016 г., зарегистрированный в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 37 классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, приведенных в перечне свидетельства.

Исключительное право на товарный знак № 632017 ранее принадлежало Обществу и было отчуждено Предпринимателю по договору от 28 февраля 2018 г. № РД0245326.

Между сторонами в период с 16 марта 2018 г. по 25 мая 2021 г. действовал лицензионный договор на использование товарного знака, который Общество использовало, в том числе в сети «Интернет» на своем сайте [fensgar.ru](http://fensgar.ru).

После прекращения действия лицензионного договора правообладатель выявил факт незаконного использования товарного знака на страницах сайта, принадлежащего ответчику.

Решением от 11 октября 2022 г. по делу № А45-23090/2022 Арбитражный суд Новосибирской области взыскал с Общества в пользу Предпринимателя компенсацию в размере 844 516 руб. 12 коп. за использование товарного знака **TOPFENCE** на сайте [fensgar.ru](http://fensgar.ru) за период с 26 мая 2021 г. по 9 августа 2021 г.

Из судебных актов по делу № А45-23090/2022 следует, что нарушение было вменено Обществу за выявленные факты незаконного использования товарного знака на страницах сайта [fensgar.ru](http://fensgar.ru). В частности, судами было установлено, что на самих страницах данного сайта ответчиком использовался

товарный знак истца для идентификации товаров и услуг, в отношении которых был зарегистрирован товарный знак № 632017.

Предъявляя настоящий иск, истец указал, что Общество продолжает использовать товарный знак, что подтверждается протоколом нотариального осмотра от 11 апреля 2023 г., скрин-шотами страниц сайта fensgar.ru; фактическое использование обозначения TOPFENCE осуществлялось Обществом в адресах трех страниц сайта (в адресной строке), на которые могли попасть пользователи при вводе в поисковой системе обозначения TOPFENCE; на сайте fensgar.ru ответчик предлагает к продаже товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован товарный знак № 632017.

Удовлетворяя иск, суды трех инстанций применили положения статей 8, 10, 1229, 1235, 1252, 1477, 1480, 1481, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс), разъяснения, содержащиеся в пунктах 55, 59, 61, 62, 65, 154, 162, 172 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 исходили из доказанности факта нарушения Обществом исключительного права Предпринимателя на товарный знак № 632017.

Между тем суды, разрешая спор, не учли следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229, пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Закрепление правовой охраны товарного знака подчеркивает важность его назначения, которое по смыслу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса состоит в идентификации товаров или услуг, производимых или оказываемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1484, пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения, в частности путем размещения в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации, в отношении товаров по перечню регистрации товарного знака или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как разъяснено в пункте 157 постановления Пленума № 10, исходя из пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 Гражданского кодекса использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Следовательно, само по себе упоминание обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является квалифицирующим признаком нарушения исключительного права.

Главным критерием, очерчивающим пределы свободного использования спорного обозначения, служит категория смешения, нарушающая

ассоциативную связь товара (услуги) и их коммерческого источника. Правообладатель не вправе ограничивать употребление образующих товарный знак словесных элементов в их общепринятом значении, при описании характеристики товара (услуги), в письменных публикациях, устной речи и другим способом, если такое использование не раскрывает различительную способность обозначения, не выделяет одного участника рынка среди других и не создает конкурентного преимущества.

При определении использования товарного знака для цели индивидуализации следует учитывать, каким образом размещено спорное обозначение (размер, контекст), указание собственных товарных знаков для индивидуализации товаров (услуг) наряду со спорным обозначением, умысел воспользоваться репутацией иного хозяйствующего субъекта, риск введения потребителя в заблуждение относительно связи лица, применяющего спорное обозначение, с правообладателем товарного знака.

В рассматриваемом случае суды признали, что наличие обозначения TOPFENCE в адресной строке страниц сайта ответчика, на котором осуществляется реализация товаров (услуг), однородных товарам (услугам) истца, выступает безусловным доказательством использования товарного знака.

Однако данный вывод противоречит приведенным положениям действующего законодательства.

В соответствии с вышеизложенным правовым подходом в случае установления сходства воспроизведенного ответчиком обозначения с товарным знаком истца судам также надлежало выяснить, что избранный Обществом способ адресации предназначен для продвижения собственных товаров (услуг) и что под воздействием конкретного содержания страниц сайта fensgar.ru у потребителя может возникнуть впечатление о принадлежности Предпринимателю или отношении к нему названного сетевого ресурса.

Ответчик в отзыве на иск, дополнении к нему, письменных пояснениях, апелляционной и кассационной жалобах ссылаясь на то, что при осуществлении своей деятельности для индивидуализации товаров (услуг) использует зарегистрированный на его имя товарный знак «FENSGAR» по свидетельству Российской Федерации № 812370, поэтому его коммерческий интерес не связан с намерением воспользоваться отличительной функцией товарного знака № 632017. По мнению Общества, данное обстоятельство подтверждается отсутствием в материалах дела доказательств использования охраняемого обозначения непосредственно на сайте, наполнение которого способно повлиять на перераспределение потребительского спроса в пользу ответчика.

Обжалуемые судебные акты не содержат мотивированного отклонения приведенных доводов, что свидетельствует о неполном исследовании обстоятельств использования товарного знака именно для целей индивидуализации товаров (услуг) вопреки требованиям статей 65, 71, 168 АПК РФ.

Суды не учли, что потребитель, ориентируясь на ключевые слова при введении поискового запроса в сети «Интернет», ожидает получить адреса

наиболее релевантных веб-ресурсов и лишь после ознакомления с сайтом формирует представление о деятельности его владельца. Параметры адресной строки не позволяют однозначно идентифицировать, упомянут ли словесный элемент в качестве средства информирования или средства индивидуализации. В этой связи должен быть проведен анализ того, способствует ли привлечению ответчиком покупателей использование спорного обозначения. При этом аргумент Общества о том, что за весь период вменяемого правонарушения по ссылке [https://fensgar.ru/o-kompanii/press\\_center/news/uchebnye-zavedeniya-omska-rabotayut-s-topfence/](https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/uchebnye-zavedeniya-omska-rabotayut-s-topfence/) зафиксировано лишь два перехода, очевидно осуществленных истцом при контрольной проверке, остался без внимания и надлежащей оценки.

В принятых по делу судебных актах не поименованы доказательства того, что переход пользователя на спорные страницы сайта способен вызвать смешение товаров (услуг) истца и ответчика. Напротив, суды отметили отсутствие в материалах, размещенных по адресам [https://fensgar.ru/o-kompanii/press\\_center/news/vnimanie-dom-zaborov-teper-topfence/](https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/vnimanie-dom-zaborov-teper-topfence/), [https://fensgar.ru/o-kompanii/press\\_center/news/topfence-na-zaschite-vashikh-obektov/](https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/topfence-na-zaschite-vashikh-obektov/), сведений о предложении к продаже конкретных товаров, оказания услуг со сходным с товарным знаком обозначением.

Первоначально в 2017 году товарный знак был зарегистрирован на имя Общества. В 2018 году на основании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг правообладателем стал Предприниматель. С 16 марта 2018 г. по 25 мая 2021 г. отношения сторон по использованию названного средства индивидуализации регулировались лицензионным соглашением. Исходя из материалов дела суды установили, что возникновение на сайте [fensgar.ru](https://fensgar.ru) спорных страниц датировано периодом законного использования товарного знака ответчиком.

Таким образом, обстоятельства сохранения в адресных строках обозначения TOPFENCE ввиду удаления в 2021 году товарного знака из видимого потребителю наполнения сайта не согласуются с намерением ответчика использовать товарный знак для цели создания смешения обозначений в гражданском обороте.

На возникновение угрозы смешения влияет степень осведомленности потребителя о присутствии обозначения, сходного с товарным знаком, на рынке аналогичных товаров (услуг). Соответственно, решающее значение для правильного разрешения настоящего спора имело исследование доводов ответчика о недоступности потребителям названных страниц сайта при спецификации поисковой выборки веб-ресурсов касаясь ключевого слова TOPFENCE.

При этом действия, не направленные на индивидуализацию товаров и услуг, в результате которых не возникает вероятность смешения обозначений, нарушением исключительного права на товарный знак не являются, даже если такие действия прямо поименованы в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса.

Преждевременным видится и вывод судов, касающийся расчета размера компенсации и соразмерности взысканной компенсации допущенному правонарушению.

В случаях, предусмотренных Гражданским кодексом, 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 (пункт 3 статьи 1252 Гражданского кодекса).

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 Гражданского кодекса, в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Определение размера компенсации в случае заявления правообладателем требования о ее выплате в двукратном размере стоимости права использования товарного знака осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель (пункт 61 постановления Пленума № 10).

Если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); иные обстоятельства (определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2021 г. № 310-ЭС20-9768).

Вопреки приведенному подходу к установлению меры ответственности мотивом отклонения возражений ответчика относительно расчета компенсации и чрезмерности испрашиваемой суммы стал вывод судов о том, что Общество не оспорило расчет истца путем представления иных лицензионных договоров,

заключения оценщика или сведений о цене санкционированного правообладателем права использования товарного знака.

Между тем сопоставление на предмет совпадения фактического способа использования обозначения ответчиком и способа, отраженного в представленном истцом лицензионном договоре, согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса императивно и должно быть произведено вне зависимости от активности доказательственной позиции ответчика. Надлежащая оценка условий лицензионного договора от 16 марта 2018 г. применительно к обстоятельствам допущенного нарушения не дана, тогда как круг правомочий, предоставленный лицензиату по соглашению от 16 марта 2018 г., явно шире одного способа использования товарного знака ответчиком при адресации на сайт fensgar.ru, что опровергает вывод судов о соразмерности взысканной компенсации.

Пунктом 1 статьи 10 Гражданского кодекса установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).

При несоблюдении предусмотренных этой статьей требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса).

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, как указано в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», судам следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

При рассмотрении дела в порядке кассационного производства Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации проверяет правильность применения и (или) толкования норм материального права и (или) норм процессуального права арбитражными судами, рассматривавшими дело, в пределах доводов, изложенных в кассационной жалобе, и в интересах законности вправе выйти за пределы доводов, изложенных в жалобе (часть 2 статьи 291<sup>14</sup> АПК РФ).

Ответчик в дополнении к отзыву на иск, поданном в суд первой инстанции 20 декабря 2023 г., просил отказать в удовлетворении иска, мотивируя наличием в действиях Предпринимателя признаков злоупотребления правом.

При этом ответчик ссылался на следующие обстоятельства: избранный в 2018 году генеральным директором Общества Жеребцов М.Т. подписал договор об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак в пользу своей супруги Жеребцовой А.И., работника Общества. Между сторонами спора в период с 16 марта 2018 г. по 25 мая 2021 г. действовал лицензионный договор на использование товарного знака. В 2020 году Жеребцов М.Т. вышел из состава участников Общества и стал генеральным директором учрежденного истцом одноименного ООО «СИБСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1205400062526), переименованного впоследствии в ООО «ТОПФЕНС», единственным участником которого является Жеребцова А.И. При этом истец уведомил ответчика об одностороннем прекращении лицензионного договора от 16 марта 2018 г. в день внесения записи о выходе Жеребцова М.Т. из состава участников Общества в Единый государственный реестр юридических лиц, что установлено решением суда от 9 ноября 2021 г. по делу № А45-16197/2021. Неисключительная лицензия на товарный знак № 632017 была предоставлена Предпринимателем обществу с ограниченной ответственностью «ТОПФЕНС».

Кроме того, ответчик указывал на то, что на момент удовлетворения решением суда по делу № А45-23090/2022 аналогичных требований о взыскании с Общества 844 516 руб. 12 коп. компенсации за использование товарного знака в период с 26 мая 2021 г. по 9 августа 2021 г. Предпринимателю было известно о существовании спорных адресных строк, однако требований по удалению указанного обозначения TOPFENCE заявлено не было. Лишь в 2023 году по прошествии 20 месяцев с момента фиксации в 2021 году применяемого ответчиком способа адресации истец предъявил настоящий иск о взыскании компенсации также без заявления требования о прекращении незаконного использования товарного знака.

Суд кассационной инстанции указал, что само по себе обращение правообладателя с иском о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак злоупотреблением правом не является.

Однако по смыслу разъяснений, приведенных в пункте 154 постановления Пленума № 10, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 Гражданского кодекса, если по материалам дела, исходя из конкретных фактических обстоятельств, действия по применению конкретных мер защиты могут быть квалифицированы как злоупотребление правом.

В связи с вышеизложенным Судебная коллегия полагает необходимым отметить, что суды не дали надлежащей оценки доводам, заявленным Обществом в ходе рассмотрения дела по существу, и не вынесли на обсуждение сторон вопрос о том, что обращение с настоящим иском может являться формой злоупотребления правом с учетом конкретных обстоятельств приобретения истцом исключительного права на товарный знак № 632017.

Между тем указанные выше доводы ответчика имели значение для правильного рассмотрения дела, поскольку согласно пункту 3 статьи 1, пункту 3 статьи 307 Гражданского кодекса при установлении, осуществлении и защите

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей, в том числе при исполнении обязательства, стороны должны действовать добросовестно.

Частью 3 статьи 8 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации считает, что суды допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права, повлиявшие на исход дела и без устранения которых невозможна защита нарушенных прав и законных интересов ответчика, в связи с чем решение Арбитражного суда Новосибирской области от 25 марта 2024 г., постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 6 июня 2024 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 января 2025 г. на основании части 1 статьи 291<sup>11</sup> АПК РФ подлежат отмене, а дело - направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении дела суду надлежит учесть изложенное; всесторонне и полно исследовать имеющиеся в деле доказательства в их совокупности; правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законное и обоснованное решение.

Руководствуясь статьями 176, 291<sup>11</sup> - 291<sup>15</sup> Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации

#### О П Р Е Д Е Л И Л А:

решение Арбитражного суда Новосибирской области от 25 марта 2024 г., постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 6 июня 2024 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 10 января 2025 г. по делу № А45-25305/2023 отменить.

Дело № А45-25305/2023 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.

Председательствующий судья

Попов В.В.

Судья

Борисова Е.Е.

Судья

Хатыпова Р.А.