

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 08.12.2025 возражение, поданное индивидуальным предпринимателем Мартынюком В.В., Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 657394, при этом установила следующее.



Товарный знак «**MARKO CONSTRUCTION**» по свидетельству № 657394 с приоритетом от 29.03.2017 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.05.2018 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СМП МАРКО», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 06, 19, 27 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 08.12.2025 возражении против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку лицо, подавшее возражение, ссылаясь на решение Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу от 21.05.2025 по делу № 078/01/14.4-1567/2024, вступившее в законную

силу, а также на решения судов, указало, что обозначение «МАРКО» («MARKO») было введено в гражданский оборот Мартынюком В.В., начиная с 2009 года, для обозначения металлических сборно-монолитных перекрытий, металлических балок сборно-монолитного перекрытия, металлических арматурных треугольных каркасов и других товаров, относящихся к 06 классу МКТУ. С целью защиты своих прав Мартынюк В.В. обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы по признакам нарушения ООО «СМП МАРКО» антимонопольного законодательства, которое выразилось в недобросовестном приобретении и использовании исключительного права на товарный знак по свидетельству № 657394.

Решением Комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу по рассмотрению дела о нарушении антимонопольного законодательства от 21.05.2025 по делу № 078/01/14.4-1567/2024 установлено, что ООО «СМП МАРКО» недобросовестно приобрело и использовало исключительное право на товарный знак по свидетельству № 657394.

Также в возражении сообщается, что ООО «СМП МАРКО» обращалось в суд с исковым заявлением к Мартынюку В.В. о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 657394, однако в удовлетворении исковых требований правообладателя было отказано.

Лицо, подавшее возражение, поясняет, что технология сборно-монолитных конструкций «МАРКО» разработана Мартынюком В.В. еще до приобретения ООО «СМП МАРКО» права на оспариваемый товарный знак. Также приведены доводы о несоответствии товарного знака по свидетельству № 657394 требованиям статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака.

С возражением представлены документы, упомянутые в нем:

1. Сведения о регистрации оспариваемого товарного знака.
2. Копии публикаций в печатных изданиях и в сети Интернет.
3. Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и сведения об организациях из сети Интернет.

4. Копии сертификационных документов.
5. Сведения о патенте на полезную модель № 166749.
6. Копия решения УФАС по Санкт-Петербургу от 21.05.2025 по делу № 078/01/14.4-1567/2024.
7. Копия решения Люберецкого городского суда Московской области от 23.04.2019 по делу № 2-2291/2019.
8. Копии апелляционного определения Судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда, определения Первого кассационного суда общей юрисдикции, об оспаривании решения Люберецкого городского суда Московской области от 23.04.2019.
9. Копии решений Арбитражного суда Московской области от 07.06.2024 по делу № А41-78273/2023, от 12.12.2024 по делу № А41-63782/2024.
10. Копия решения коллегии Министерства строительного комплекса Московской области.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, 13.04.2026 представил отзыв по его мотивам, в котором сообщил, что оспаривание правовой охраны товарного знака возможно только по основаниям и в порядке, прямо установленным статьями 1512 и 1513 Кодекса, а требование о досрочном прекращении правовой охраны указанным требованиям не соответствует, при этом каждый из доводов предполагает самостоятельный предмет доказывания.

Правообладатель указал, что решение УФАС по Санкт-Петербургу от 21.05.2025 не влечет прекращения правовой охраны товарного знака и не определяет объем охраны товарного знака в отношении конкретных товаров. В частности, поясняется, что подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предусматривает возможность признания недействительной правовой охраны полностью или частично, следовательно, даже при наличии решения антимонопольного органа лицо, подавшее возражение, обязано доказать, почему в его случае речь может идти именно о полном, а не частичном прекращении правовой охраны.

В отзыве обращено внимание на то, что в решении УФАС по Санкт-Петербургу от 21.05.2025 не определено, в отношении каких товаров действия правообладателя являются недобросовестной конкуренцией, а возражение не содержит анализа однородности товаров, а потому не подтверждает возможность полного прекращения правовой охраны.

Также правообладатель отмечает, что представленные с возражением публикации, фотоматериалы, ссылки на Интернет-ресурсы, документы о проектах и иные подобные материалы могут свидетельствовать лишь о наличии обозначения «МАРКО» в информационном или хозяйственном обороте, но сами по себе не отвечают на вопрос о том, какое именно более раннее право существовало, кому оно принадлежало, в каком объеме действовало и почему препятствовало регистрации товарного знака по свидетельству № 657394. Даже в совокупности эти материалы не заменяют, по мнению правообладателя, необходимости доказывания тех обстоятельств, которые имеют значение для настоящего спора.

Дополнительно правообладатель указывает, что подлежит самостоятельной проверке своевременность уплаты пошлины за рассмотрение возражение.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 657394, оставить правовую охрану товарного знака в силе, а при отсутствии в материалах дела доказательств своевременной уплаты пошлины прекратить рассмотрение возражения.

В период рассмотрения возражения лицу, его подавшему, разъяснено, что заявленные доводы относятся к разным видам возражений (по пунктам 3.2.10 и 3.2.15 Правил ППС) и не могут быть рассмотрены в одном споре. При этом размер пошлины зависит от выбранного вида обращения.

В связи с указанными разъяснениями лицо, подавшее возражение, просило рассматривать возражение как поданное в соответствии с пунктом 3.2.15 Правил ППС, то есть как возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому

товарному знаку, признаны в установленном законодательством Российской Федерации порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Также лицо, подавшее возражение, просило учесть пошлину в размере 8000 рублей по платежному документу от 20.01.2026 в счет пошлины за рассмотрение возражения. Соответствующие заявления приобщены к протоколу заседания коллегии от 14.05.2026.

Корреспонденцией, поступившей 09.06.2026, лицом, подавшим возражение, были уточнены требования: признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 657394 испрашивается в отношении следующих товаров:

06 - металлические сборно-монолитные перекрытия; металлические балки сборно-монолитного перекрытия; металлические арматурные треугольные каркасы; металлические элементы для монтажа вентилируемых фасадов на стены из полистиролбетонных блоков; арматура для подвода сжатого воздуха металлическая; арматура строительная металлическая; балки металлические; балки широкополочные металлические; балюстрады металлические; брусы металлические; каркасы строительные металлические; колонны строительные металлические; консоли строительные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; материалы армирующие для бетона металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; обрешетки металлические; опалубки для бетона металлические; опоры металлические; перегородки металлические; платформы сборные металлические; плиты анкерные; плиты напольные металлические; плиты строительные металлические; покрытия строительные металлические; полы металлические; рамы строительные металлические; сваи шпунтовые металлические; стержни металлические; столбы металлические; уголки металлические; упоры металлические;

19 - неметаллические блоки сборно-монолитного перекрытия, полистиролбетонные стеновые блоки, сухая смесь - кладочный раствор для

полистиролбетонных блоков, сухая смесь - клеевой раствор для полистиролбетонных блоков, сухая смесь - штукатурный раствор для полистиролбетонных блоков; асбестоцемент; бетон; битумы; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные вязкие; опалубки для бетона неметаллические; плиты напольные неметаллические; покрытия из цементов огнеупорные; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; сваи шпунтовые неметаллические; столбы неметаллические; уголки неметаллические; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; элементы строительные из бетона.

В связи с указанным уточнением требований правообладатель 18.06.2026 представил дополнение к отзыву, в котором сообщил, что предметом дела № 078/01/14.4-1567/2024, рассмотренного УФАС по Санкт-Петербургу, являлся, в частности, анализ деятельности сторон спора, и, исходя из прямого содержания соответствующего решения антимонопольного органа, вопрос недобросовестности регистрации спорного товарного знака касался только деятельности на рынке реализации сборно-монолитных перекрытий. Правообладатель убежден, что оснований для аннулирования оспариваемого товарного знака в отношении товаров, не однородных с этой деятельностью, не имеется.

Правообладатель также считает, что имеющими отношение к изготовлению сборно-монолитных перекрытий товарами являются только товары «металлические сборно-металлические перекрытия; металлические балки сборно-металлического перекрытия; металлические арматурные треугольные каркасы».

С учетом изложенного в отзыве отмечается, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 657394 подлежит сохранению в отношении большинства или всех товаров, поскольку лицом, подавшим возражение, не доказана их однородность товарам, которые оно производит и реализует, а также не доказана заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака в отношении данных товаров.

Изучив материалы дела, заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 169 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», коллегия установила следующее.

В силу части 1 статьи 14.4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции») не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации.

Исходя из части 2 статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции», применяемой с учетом пункта 2 статьи 1513 Кодекса, заинтересованным лицом (то есть лицом, чьи права нарушены актом недобросовестной конкуренции) может быть подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с тем, что действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны этому товарному знаку или сходному с ним до степени смешения другому товарному знаку, признаны недобросовестной конкуренцией (при этом признание недобросовестной конкуренцией только действий по использованию товарного знака, но не по его приобретению не является основанием оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку).

Роспатент, получив соответствующее возражение с приложенным к нему решением суда или антимонопольного органа, признает недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку (подпункт 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса).



Оспариваемый товарный знак «**MARKO CONSTRUCTION**» по свидетельству № 657394 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «MARKO», «Construction», где последнее является неохраняемым элементом товарного знака. Регистрация товарного знака произведена на имя Общества с ограниченной ответственностью «СМП MARKO»,

Санкт-Петербург, в отношении товаров 06, 19, 27 классов МКТУ, перечисленных в свидетельстве.

Основанием для подачи возражения, поступившего 08.12.2025, явилось решение УФАС по Санкт-Петербургу от 21.05.2025 по делу № 078/01/14.4-1567/2024 [6], которым было установлено, что на момент подачи ООО «СМП МАРКО» заявления на регистрацию оспариваемого товарного знака Мартынюк В.В. уже использовал это обозначение. Комиссией УФАС по Санкт-Петербургу установлено, что ООО «СМП МАРКО», «знало, что на момент подачи Ответчиком заявки на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, Мартынюк В.В. законно использовал спорное обозначение для индивидуализации производимых им товаров и оказываемых услуг без регистрации в качестве товарного знака» (страница 4 решения [6]).

С учетом того, что до даты приоритета товарного знака спорное обозначение использовалось Мартынюком В.В. и иными хозяйствующими субъектами-конкурентами, Комиссия УФАС пришла к выводу, что регистрация товарного знака могла быть произведена с целью устранения присутствия третьих лиц на рынке определенного товара (страница 7 решения [6]). При этом после регистрации спорного товарного знака правообладатель пытался запретить Мартынюку В.В. использовать данное обозначение.

Кроме того, Комиссией УФАС учитывала, что обозначение разработано Мартынюком В.В. в 2010 году, в то время как ООО «СМП МАРКО» зарегистрировано в качестве юридического лица в 2016 году, то есть оспариваемое обозначение было разработано ранее регистрации ООО «СМП МАРКО». При этом товарный знак по свидетельству № 657394, заявка на который подана ООО «СМП МАРКО», полностью совпадает с изображением обозначения, используемым Мартынюком В.В. с 2010 года на сайте marko.ltd и в заявке на регистрацию товарного знака от 05.04.2011.

Установленные фактические обстоятельства привели к выводу УФАС по Санкт-Петербургу о наличии признаков недобросовестной конкуренции в действиях

ООО «СМП МАРКО» по приобретению исключительного права на оспариваемый товарный знак.

Таким образом, вступившим в законную силу решением антимонопольного органа установлено, что действия по приобретению исключительного права на товарный знак по свидетельству № 657394 является актом недобросовестной конкуренции и противоречат части 1 статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции».

В связи с доводами правообладателя о том, что в рамках настоящего спора надлежит исследовать заинтересованность и однородность товаров, в отношении которых установлена недобросовестность действий по регистрации товарного знака, коллегия поясняет, что принимает к сведению правовую позицию президиума Суда по интеллектуальным правам о пределах рассмотрения возражений (изложена, в частности, в актах по делам №№СИП-481/2021, СИП-1240/2023).

Так, заинтересованными лицами при подаче возражений по данному основанию являются лица, которые принимали участие в рассмотрении дела о нарушении антимонопольного законодательства, а также правопреемники таких лиц. Следовательно, заинтересованность Мартынюка В.В., явившегося инициатором антимонопольного разбирательства, завершившегося решением [6], сомнению не подвергается.

В части объема требований следует указать, что представленное решение УФАС по Санкт-Петербургу [6] не содержит конкретного перечня товаров, по отношению к которому установлены обстоятельства недобросовестной конкуренции. Антимонопольный орган признал недобросовестность действий правообладателя, выразившихся в самом приобретении исключительного права на спорное обозначение, обратив внимание, в том числе на период начала использования обозначения Мартынюком В.В. и конкретный вид такого используемого обозначения. Сказанное означает, что Комиссия УФАС сделала вывод в отношении недобросовестности приобретения исключительного права на весь товарный знак. При этом правообладатель не приводил доводов об обжаловании решения УФАС по Санкт-Петербургу [6], общедоступные сведения сайта <https://kad.arbitr.ru/> также не свидетельствуют об оспаривании этого акта.

Одновременно при рассмотрении спора в административном порядке на основании конкретного возражения, коллегия не вправе выходить за пределы заявленных границ оспаривания.

Таким образом, с учетом названных границ рассмотрения возражения, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 657394 в данном случае может быть признано недействительным применительно ко всему испрашиваемому лицом, подавшим возражение, перечню, а именно в отношении товаров 06 и 19 классов МКТУ, перечисленных в дополнении от 09.06.2026.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.12.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 657394 недействительным в отношении товаров «металлические сборно-монолитные перекрытия; металлические балки сборно-монолитного перекрытия; металлические арматурные треугольные каркасы; металлические элементы для монтажа вентилируемых фасадов на стены из полистиролбетонных блоков; арматура для подвода сжатого воздуха металлическая; арматура строительная металлическая; балки металлические; балки широкополочные металлические; балюстрады металлические; брусы металлические; каркасы строительные металлические; колонны строительные металлические; консоли строительные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; материалы армирующие для бетона металлические; материалы армирующие строительные металлические; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; обрешетки металлические; опалубки для бетона металлические; опоры металлические; перегородки металлические; платформы сборные металлические; плиты анкерные; плиты напольные металлические; плиты строительные металлические; покрытия строительные металлические; полы металлические; рамы строительные металлические; сваи шпунтовые металлические; стержни металлические;

столбы металлические; уголки металлические; упоры металлические» 06 класса МКТУ, товаров «неметаллические блоки сборно-монолитного перекрытия, полистеролбетонные стеновые блоки, сухая смесь - кладочный раствор для полистиролбетонных блоков, сухая смесь - клеевой раствор для полистиролбетонных блоков, сухая смесь - штукатурный раствор для полистиролбетонных блоков; асбестоцемент; бетон; битумы; материалы армирующие строительные неметаллические; материалы битумные строительные; материалы вязкие, предназначенные в строительстве для пропитки; материалы строительные вязкие; опалубки для бетона неметаллические; плиты напольные неметаллические; покрытия из цементов огнеупорные; растворы строительные; растворы строительные, содержащие асбест; сваи шпунтовые неметаллические; столбы неметаллические; уголки неметаллические; цемент для доменных печей; цемент для печей; цемент магнезиальный; цементы; шлак [строительный материал]; шлакоблоки; элементы строительные из бетона» 19 класса МКТУ.