

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.04.2026 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1098584, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПНЕВМАКС», г. Химки (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « **ПНЕВМАКС** » по заявке №2024737942 с приоритетом от 05.04.2024 зарегистрирован 28.03.2025 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №1098584 в отношении товаров 06, 07, 17 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя компании «ПНЕУМАКС С.п.А.», Виа Арчимеде 57 20129 Милан, Италия (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 28.03.2025 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №7 за 2025 год.

В поступившем возражении указывается, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1098584 подлежит признанию недействительным на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

Мотивом для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1098584 согласно доводам возражения послужили следующие обстоятельства:

- преюдициальное значение для рассмотрения настоящего спора является ранее принятое Судом по интеллектуальным правам решение от 23.09.2025 по делу №СИП-1165/2024 о досрочном прекращении правовой охраны также принадлежащего правообладателю товарного знака «ПНЕВМАКС» по международной регистрации №850248 в связи с его неиспользованием;

- несмотря на указанный судебный акт, правообладатель подал заявку на регистрацию тождественного обозначения и получил исключительное право на оспариваемый товарный знак по свидетельству №1098584, при этом целью такой регистрации было воспрепятствование деятельности ООО «ПНЕВМАКС», о наличии которого правообладатель был осведомлен;

- в результате действий правообладателя ООО «ПНЕВМАКС» было отказано в регистрации собственного товарного знака «ПНЕВМАКС СИСТЕМЫ», который оно добросовестно использует в своей деятельности;

- действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №1098584 являются заведомо недобросовестными, носят признаки злоупотребления правом

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1098584 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшим, представлены следующие документы (в копиях):

- (1) копия вступившего в силу решения Суда по интеллектуальным правам от 23.09.2025 по делу №СИП-1165/2024 г. о прекращении охраны товарного знака «ПНЕВМАКС» по международной регистрации №850248;

- (2) сведения из открытых реестров ФИПС с информацией о товарном знаке по свидетельству №1098584;

(3) копия решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «ПНЕВМАКС СИСТЕМЫ» по заявке №2024807830;

(4) выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «ПНЕВМАКС» от 20.03.2026.

Ознакомившись с поступившим возражением, правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №1098584 представил свой отзыв по его мотивам, в котором указывает на необоснованность поданного возражения. Основные доводы правообладателя сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не обосновало наличие у него фактической заинтересованности при подаче настоящего возражения, не доказав препятствий для осуществления им предпринимательской деятельности применительно к товарам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №1098584;

- в материалах поданного возражения отсутствует решение уполномоченного органа, установившего, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №1098584 являются злоупотреблением правом, а у Роспатента отсутствуют полномочия делать подобные выводы;

- в действиях правообладателя, последовательно регистрирующего обозначения «ПНЕВМАКС» / «PNEUMAX» в качестве товарных знаков на территориях значительного количества стран (международные регистрации №1432338, №851025, №1294556, №851031, №632446) отсутствуют признаки злоупотребления правом, а также признаки недобросовестной конкуренции по отношению к лицу, подавшему возражение.

Таким образом, правообладатель просит отказать в удовлетворении поступившего возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1098584 в силе.

К отзыву правообладателя прилагаются следующие документы:

(5) сведения с официального сайта ВОИС в отношении знаков по международным регистрациям №1432338, №851025, №1294556, №851031, №632446.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия установила следующее.

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

На основании пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, подается заинтересованным лицом в Роспатент.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 Кодекса не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Исходя из положений пункта 2 статьи 10 Кодекса, в случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд или третейский 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.

Оспариваемый товарный знак «**ПНЕВМАКС**» по свидетельству №1098584 с приоритетом от 05.04.2024 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1098584 предоставлена в отношении широкого перечня товаров 06, 07, 17 классов МКТУ.

Как следует из поступившего возражения, ООО «ПНЕВМАКС» считает, что регистрация товарного знака по свидетельству №1098584 со стороны компании «ПНЕУМАКС С.п.А.» носит признаки злоупотребления правом, поскольку ранее Судом по интеллектуальным правам в рамках дела №СИП-1165/2024 уже был сделан

вывод о неиспользовании этим лицом тождественного товарного знака «ПНЕВМАКС» по международной регистрации №850248.

Обратившись к упомянутому судебному акту, коллегия установила, что сторонами судебного поря по делу №СИП-1165/2024 действительно являлись ООО «ПНЕВМАКС» и компания «ПНЕУМАКС С.п.А.», т.е. те же лица, что и в настоящем споре.

При этом Судом по интеллектуальным правам при рассмотрении дела №СИП-1165/2024 было установлено, что ООО «ПНЕВМАКС» производит и реализует гидравлические системы и их комплектующие для металлургических, судостроительных и других предприятий. Суд по интеллектуальным правам, исследовав деятельность ООО «ПНЕВМАКС», а также приняв во внимание наличие у данного лица поданной заявки №2024737942 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «ПНЕВМАКС» в отношении товаров 06, 07, 17 классов МКТУ, пришел к выводу о наличии заинтересованности этого лица в досрочном прекращении правовой охраны тождественного товарного знака «ПНЕВМАКС» по международной регистрации №850248.

Руководствуясь указанными правовыми подходами Суда по интеллектуальным правам в части вопроса заинтересованности, коллегия пришла к аналогичным выводам относительно наличия заинтересованности ООО «ПНЕВМАКС» при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1098584.

Что касается непосредственно оснований для оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1098584 в рамках требований подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, то согласно разъяснениям, приведенным в пункте 170 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», выводы о злоупотреблении правом при регистрации товарного знака делаются судом.

При этом решение суда, которым установлено злоупотребление правом правообладателем при приобретении исключительного права на товарный знак,

является основанием для оспаривания и признания недействительным полностью или частично предоставления правовой охраны товарному знаку на основании подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В данном случае лицо, подавшее возражение, не представило решения уполномоченного органа (суда), которым было бы установлено злоупотребление правом компанией «ПНЕУМАКС С.п.А.» при приобретении исключительного права на оспариваемый товарный знак по свидетельству №1098584. Представленный в возражении судебный акт по делу №СИП-1165/2024 касается исключительно досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №850248 и не содержит вывода о наличии в действиях правообладателя по регистрации и использованию товарного знака по свидетельству №1098584 признаков злоупотребления правом.

Поскольку оценка обстоятельств, связанных со злоупотреблением правом, не относится к компетенции Роспатента и судебный акт с таким выводом в материалы дела не представлен, у коллегии нет оснований для применения положений подпункта 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.04.2026, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1098584.**