

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.01.2025 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1033497, поданное ООО «Скорп Систем», Москва (ИНН 7702447875) и ООО «Скорп Систем Кровля» (ООО «ССК») (ИНН 7716959785), Москва (далее – лица, подавшие возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2023707113 с приоритетом от 02.02.2023 зарегистрирован 03.07.2024 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №1033497 в отношении товаров и услуг 06, 17, 19, 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Резерв», Москва (далее - правообладатель). Сведения о регистрации товарного знака были опубликованы 03.07.2024 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров» №13 за 2024 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №1033497 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями абзаца 1 пункта 1, подпункта 4 пункта 1, подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10 Кодекса и статьи 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

По мнению лиц, подавших возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству №1033497 не обладает различительной способностью, поскольку входящий в его состав элемент «SC» представляет собой сочетание двух согласных букв и не имеет словесного характера, изобразительный элемент представляет собой набор простых геометрических фигур, а в совокупности эти элементы представляют собой схематическое изображение формы товаров. Кроме того, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку сходное обозначение использовалось другими лицами до даты его приоритета. Также основной целью регистрации оспариваемого товарного знака является причинение вреда лицам, подавшим возражение.

Так, лица, подавшие возражение, указывают, что словесный элемент «SC» оспариваемого товарного знака состоит из двух согласных букв латинского алфавита, сочетание которых не обладает словесным характером, поскольку не включает гласных звуков, и, соответственно, не воспринимается в качестве слова. Согласно практике Роспатента и Суда по интеллектуальным правам, сочетание нескольких согласных букв без оригинального исполнения не признается обладающим различительной способностью: «**SP-Production**» по заявке №2022709740 (решение Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2023 по делу №СИП-666/2023), «**KVZ**» по свидетельству №882787 (решение Суда по интеллектуальным правам от 15.11.2023 по делу №СИП-591/2023), «**БРК**» по заявке №2021774798 (решение Суда по интеллектуальным правам от 18.01.2024 по делу №СИП-1069/2023), «**VSDC**» по заявке №2021721083 (решение Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2023 по делу №СИП-498/2023), «**CR**» по заявке №2022732226 (постановление Президиума

Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2024 №С01-1759/2024 по делу №СИП-402/2024; решение Суда по интеллектуальным правам от 09.07.2024 по делу №СИП-402/2024).

В возражении также отмечается, что входящие в состав оспариваемого товарного знака графические элементы (круг большого диаметра, круг среднего диаметра, шестиугольник, круг малого диаметра) представляют собой простые геометрические фигуры и не образуют композицию, позволяющую установить качественно иной уровень восприятия потребителями изобразительного элемента, отличный от простых геометрических фигур. Данный подход, по мнению лиц, подавших возражение, также

поддерживается Роспатентом и Судом по интеллектуальным правам: «» по заявке №2019740938 (решение Суда по интеллектуальным правам от 04.03.2022 по делу №СИП-961/2021), «» по заявке №2022781267 (Решение Суда по интеллектуальным правам от 21.06.2024 по делу №СИП-117/2024), «» по заявке №2022720278 (решение Суда по интеллектуальным правам от 07.11.2024 по делу №СИП-689/2024).

Лица, подавшие возражение, просят учесть, что оспариваемый товарный знак представляет собой изображение верхней части (шляпки) самонарезающих винтов, где «SC» является аббревиатурой от слова «SCORPION», продажа которых осуществлялась как ООО «Скорп Систем» и ООО «ССК», так и подконтрольными их генеральному директору лицами (Давыдову Р.В.) до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В возражении отмечается, что ООО «ССК», ООО «Скорп Систем», ИП Давыдов Р.В. и аффилированные с ними лица (СКС» (ИНН 7728739640), ООО «АБСК» (ИНН 7716760140), ООО «СКОРПСИСТЕМ» (ИНН 7704365441)) осуществляют свою деятельность в сфере продажи строительных материалов на одном рынке с правообладателем. Указанные лица на протяжении многих лет, начиная с 2011 года, приобретают и ввозят на территорию Российской Федерации крепежные изделия, которые маркируются обозначением «SC», и именно в отношении них спорное обозначение приобрело известность у потребителя. Производителями ввозимых на

территорию Российской Федерации товаров являлись компании из Тайваня: «AMIS ENTERPRISE CO., LTD», «Sheh Fung Screws Co., Ltd», «Linkwell Industry Co., Ltd». В дальнейшем крепежные изделия реализовывались потребителям, в том числе правообладателю. Во всех товарно-сопроводительных документах крепежные изделия маркированы буквосочетанием «SC». При этом Давыдов Р.В. разрабатывал конструктив крепежных изделий «SCORPOIN» / «СКОРПИОН», планировал поставки,



вел переговоры с покупателями, занимался регистрацией товарного знака «» по свидетельству №763512 (прекратил действие), регистрация которого была осуществлена на имя ООО «СКОРПСИСТЕМ» (ИНН 7704365441).

В возражении указывается, что лица, подавшие возражение, внесли существенный вклад в распространение на рынке крепежных изделий, маркируемых обозначением «SC» («SCORPION»), на протяжении долгих лет используя обозначение «SC» в своей коммерческой деятельности. Регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя в конечном итоге приведет к введению в заблуждение потребителей, закупающих товары, маркированных обозначением «SC» у лиц, подавших возражение, и иных, связанных с ними лиц.

В возражении приводится ссылка на выводы Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-879/2023, в котором исследовался вопрос взаимоотношений сторон настоящего спора по введению в гражданский оборот крепежных изделий в сопровождении обозначений «SC» и «SCORPION» и ассоциирования этих обозначений друг с другом.

Таким образом, лица, подавшие возражение, внесли существенный вклад в распространение на рынке крепежных изделий, маркируемых обозначениями «SC» и «SCORPION» на протяжении длительного периода времени.

Указанное обстоятельство также подтверждает заинтересованность лиц, подавших возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1033497.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что целью регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497, который не используется в

гражданском обороте, является причинение вреда лицам, подавшим возражение. При этом на стадии экспертизы генеральный директор правообладателя - Булгатов А.М., представил в административный орган не соответствующую действительности информацию о том, что товары в сопровождении обозначения «SC» стали широко известны благодаря его деятельности.

Как отмечается в возражении, Булгатов А.М. ранее являлся миноритарным участником и генеральным директором ООО «Скорп Систем» и ООО «ССК», а также участником аффилированных с ними лиц. При этом во всех компаниях учредителем и коммерческим директором, то есть лицом, непосредственно ответственным за коммерческую деятельность, являлся Давыдов Р.В., что следует из пояснений работника ООО «ССК» - Фединцевой И.В.

Булгатов А.М. не связан с деятельностью ООО «Скорп Систем», до даты приоритета товарного знака (02.02.2023) заявил о выходе из состава участников этой организации.

Именно Давыдов Р.В. развивал деятельность по продаже крепежных изделий с обозначением «SC».

Булгатов А.М. начал участвовать в бизнесе по реализации крепежных изделий под спорным обозначением тогда, когда этот бизнес осуществлялся уже более 5 лет. Более того, именно Давыдов Р.В. впервые привел Булгатова А.М. на должность генерального директора в ООО «АБСК», соучредителем которого являлся Давыдов Р.В.

Ранее обозначения «SC» использовались ООО «Строительные Крепежные Системы» (ИНН 5024060417) и ООО «Строительные Крепежные Системы» (ИНН 7728739640), в которых Давыдов Р.В. занимал должность коммерческого директора, при этом к последней организации Булгатов А.М. не имел никакого отношения.

ООО «Строительные крепежные Системы» в июле 2016 года выдало ООО «СкорпСистем» (ИНН 7704365441) разрешение на использование товарного знака



«» по свидетельству №415639 (прекратил действие) при размещении заказов на изготовление в Тайване, ввозе, сертификации и реализации винтов самонарезающих

«SCORPION» на территории Российской Федерации сроком на 2 года. Изготовителем винтов являлась тайваньская компания Sheh Fung Screws Co., Ltd, производившая винты «SCORPION» по заказам ООО «Строительные Крепежные Системы» (ИНН 7728739640) до 2016 года и производившая винты «SCORPION» по заказам для ООО «СкорпСистем» (ИНН 7704365441) с 2016 года и по техническим условиям ТУ 25.94.11.-001-3642940-2017 с 2017 года. ООО «СкорпСистем» (ИНН 7704365441) было создано в 2016 году путем выделения подразделений ООО «Строительные Крепежные Системы» (ИНН 7728739640), которое занялось реализацией строительного крепежа, в том числе винтов самонарезающих различного назначения (то есть, подразделения, которым управлял Давыдов Р.В.).

Целью регистрации товарных знаков на имя ООО «Строй-Резерв» являлось намерение создать препятствие деятельности третьих лиц, а именно, ООО «Строй-



Резерв» включило принадлежащие ему товарные знаки «



№902959 и « » по свидетельству 949747 в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС), а затем направило во Владивостокскую таможенную письмом о наличии признаков контрафакта товаров ООО «ССК». Определением Владивостокской таможни от 29.06.2023 возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО «ССК». На основании решений Арбитражного суда Приморского края по делам №А51-13265/2023 и №А51-19456/2023 ООО «ССК» привлечено к административной ответственности. Указанные обстоятельства повлекли материальные потери для лиц, подавших возражение, воспрепятствовали их дальнейшей деятельности с использованием спорного обозначения, вместе с тем прекращение правовой охраны товарному знаку №1033497 позволит лицам, подавшим возражение, продолжить осуществлять свою коммерческую деятельность.

Учитывая изложенное, лица, подавшие возражение, просят признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1033497 недействительным полностью.

Кроме того, в дополнениях к возражению, поступивших на заседаниях коллегии 29.05.2025 (продублировано 27.05.2025 по почте) и 22.07.2025 (продублировано по почте 21.07.2025) лица, подавшие возражение, излагали ряд доводов относительно неохраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497, которые, за исключением повторной аргументации, сводятся к нижеследующему.

Так, лица, подавшие возражение, указали на то, что доминирующие буквы «SC» в составе оспариваемого товарного знака не способны выполнять индивидуализирующую функцию, при этом отмечается, что восприятие данного спорного элемента с насечками принципиально не отличается от восприятия букв



без насечек: «  » и «  ». Лица, подавшие возражение, считают, что аналогичная позиция была высказана административным органом, в частности, в



решении, касающемся обозначения «  Система выравнивания плитки » по заявке №2016726333. Также лицами, подавшими возражение, высказывается позиция относительно периферийного положения иных элементов товарного знака, которые выполнены тонкими линиями, не влияющих на его восприятие, а также оспаривается аргумент правообладателя о наличии цветового сочетания оспариваемого товарного знака.

По мнению лиц, подавших возражение, концентрическое расположение нескольких окружностей и шестиугольника, выполненных тонкими черными линиями, не придает знаку дополнительную различительную способность и вопреки доводам правообладателя не образует какую-либо оригинальную (фантазийную) композицию вокруг основного элемента - букв «SC», которые как показано выше не обладают различительной способностью.

Как полагают лица, подавшие возражение, со ссылкой на изображения, приведенные в ГОСТ Р 59905-2021 «Винты самосверлящие для стальных

строительных конструкций. Общие технические условия», оспариваемый товарный знак представляет собой вид сверху самонарезающего винта с шестигранной головкой с буртом и шайбой, то есть является изображением ряда товаров 06 класса МКТУ «винты металлические: изделия скобяные, крепежи; изделия металлические для строительных работ; средства для соединения и фиксации; саморезы; шурупы металлические». При этом в соответствии с положениями упомянутого ГОСТа



буквы «SC» в круге представляют собой маркировку винтов «», которые ввозились лицами, подавшими возражение, на территорию Российской Федерации; окружность, окружающая шестигранник является проекцией бурта винтов для увеличения опорной поверхности; внешняя окружность является проекцией опорной шайбы, предназначенной для увеличения опорной поверхности и герметизации стыка головки и прикрепляемого материала.

Наличие незначительных насечек на литерях «SC» оспариваемого товарного знака будет практически неразличимо при нанесении их на шестигранные головки винтов, шурупов или болтов, вследствие чего любые крепежные изделия с шестигранными головками, на которые нанесены литеры «SC» будут сходны до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

В части перечня товаров и услуг оспариваемого товарного знака лица, подавшие возражение, полагают, что для товаров 06 класса МКТУ *«металлические строительные материалы; мелкие металлические и скобяные изделия; болты металлические; болты анкерные; болты с проушиной; винты металлические; изделия металлические замочные и скобяные; изделия металлические конкретного назначения; изделия скобяные металлические; изделия скобяные, крепежи; материалы металлические, используемые в строительстве; средства для соединения и фиксации; саморезы; шурупы металлические»* и товаров 19 класса МКТУ *«шурупы неметаллические; саморезы неметаллические»*, поименованных в представленном на заседании коллегии 22.07.2025 ходатайстве, оспариваемый товарный знак представляет собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, а в

отношении остальных товаров не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой две согласные буквы без словесного характера и набор геометрических фигур.

Лица, подавшие возражение, полагают, что обозначение «SC» приобрело достаточную известность среди потребителей винтов самонарезающих до даты приоритета 02.02.2023 благодаря их деятельности. Объем поставок правообладателя был более чем вдвое меньше объема поставок ООО «ССК» и составил всего 5,3% от общей суммы поставок ООО «Скорп Систем». В период с конца 2021 по середину 2022 года правообладатель приобретал винты самонарезающие «SC» у ООО «Скорп Систем», что указано в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-879/2023.

Известность потребителям обозначения «SC» в отношении винтов самонарезающих до даты приоритета обусловлена деятельностью группы аффилированных лиц, к которым относятся лица, подавшие возражение, которые и осуществляли поставки заказанной продукции от тайваньских производителей. ООО «Строй-Резерв» никогда не являлось ни аффилированным с лицами, подавшими возражение, лицом, ни их правопреемником, никогда не закупало продукцию у тайванской компании Sheh Fung Screws Co., Ltd, т.е. не ассоциируется с коммерческим источником происхождения товаров.

Лица, подавшие возражение, настаивают, что при регистрации оспариваемого товарного знака ООО «Строй-Резерв» не имело никаких преимущественных прав на это обозначение, присвоило себе право на обозначение, которое длительное время и в значительных объемах использовалось другими (аффилированными между собой) лицами, и препятствует деятельности лиц, подавших возражение, что свидетельствует о наличии в его действиях злоупотребления правом и недобросовестной конкуренции.

Лица, подавшие возражение, обращают внимание, что недобросовестность действий ООО «Строй-Резерв» по приобретению и использованию исключительного



права на товарные знаки « Scorpion» по свидетельству №902959 и «» по свидетельству №949747 в отношении товаров 06 класса МКТУ «винты металлические; изделия скобяные металлические» уже была установлена решением Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2025 по делу №СИП-879/2023.

Таким образом, по совокупности изложенных обстоятельств лица, подавшие возражение, просят признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №1033497 недействительной полностью.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы лиц, подавших возражение, представлены следующие документы (копии):

(1) техническое свидетельство №5730 19 от 27.05.2019 на винты самонарезающие т.м. «SmartBOLT» и «Scorpion», изготавливаемые «Sheh Fung Screws Co., Ltd», Тайвань и поставляемые ООО «Компания Металл Профиль»;

(2) фотографии арестованных товаров от 25.05.2023;

(3) фотографии арестованных товаров от 05.11.2023;

(4) заключение ФГАУ ВПО НИТУ «МИСиС» №00512-503 от 20.02.2012;

(5) выписка из ЕГРЮЛ на ООО «ССК» (ИНН 7716959785);

(6) выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Строй-резерв»;

(7) выписка из ЕГРИП на ИП Давыдова Р.В.;

(8) сведения об аффилированности Давыдова Р.В.;

(9) контракт компании «Sheh Fung Screws Co., Ltd» и ООО «Строительные Крепежные Системы» (нечитаемый);

(10) контракты (№21/03/2015 от 21.03.2015; №AB15/12/2016 от 15.12.2016) и декларации на товары компании «Sheh Fung Screws Co., Ltd» и ООО «АБСК строительные решения» (ИНН 7716760140);

(11) контракты (№SC20/06/2019 от 20.06.2019; №SC14/08/2019 от 14.08.2019; (№SC19/11/2018 от 19.11.2018) и декларации на товары «AMIS ENTERPRISE CO., LTD» и ООО «СкорпСистем» (ИНН 7704365441);

(12) контракты (№SC17/03/2017 от 17.02.2017; №SC260/02/2019 от 26.02.2019 (нечитаемый)) и декларации на товары «Linkwell Industry Co., Ltd» для ООО «СкорпСистем» (ИНН 7704365441);

(13) контракты (№SC29/07/2019 от 29.07.2019; №SC03/11/2016 от 03.11.2016) и декларации на товары «Sheh Fung Screws Co., Ltd» для ООО «СкорпСистем» (ИНН 7704365441);

(14) Контракты (№SC-S14/02/2019 от 14.02.2019; №SC-S14/10/2021 от 14.10.2021; №SC-S15/06/2021 от 15.06.2021; №SC-S28/10/2021 от 28.10.2021; №SC-S29/07/2020 от 29.07.2020) и декларации на товары «AMIS ENTERPRISE CO., LTD» для ООО «СкорпСистем» (ИНН 7704365441);

(15) контракты (№SC-S25/12/2019 от 25.12.2019; №SC-S24/08/2020 от 24.08.2020; №SC-S11/08/2021 от 11.08.2021, №SC-S13/10/2021 от 13.10.2021; №SC-S27/10/2021 от 27.10.2021) и декларации на товары «Sheh Fung Screws Co., Ltd» для ООО «СкорпСистем» (ИНН 7704365441);

(16) универсальный передаточный документ №12 от 03.11.2021 между ООО «ССК» (ИНН 7716959785) и ООО «РСК-24»;

(17) контракт №SC-S07/07/2022 от 07.07.2022 «Sheh Fung Screws Co., Ltd» и ООО «ССК» (ИНН 7716959785);

(18) декларация на товары №10702070/120822/3255240 «Sheh Fung Screws Co., Ltd» и ООО «ССК» (ИНН 7716959785);

(19) договор поставки №УК СНБ 22 284 от 24.03.2022 между ООО «ССК» (ИНН 7716959785) и ООО «Компания Металл Профиль» (ИНН 7704792852);

(20) акт сверки взаиморасчетов по договору за 2022 год между ООО «ССК» (ИНН 7716959785) и ООО «Компания Металл Профиль» (ИНН 7704792852);

(21) информационные письма и благодарности за строительный крепеж «SCORPION» от ООО «РСК-24», ООО «ЛеоТекс», ООО ТПК «Ган-Профиль», ООО «ТК «Параллель 64», ООО «Эверест», ООО «Технология Креплений», ООО «СК Панель», ООО «Ф-системы», ООО «Компания Нова-Строй», ООО «СФС-системы», ООО «Аверс-Бау»;

(22) информационное письмо компании «Linkwell Industry Co Ltd»;

- (23) информационное письмо компании «Sheh Fung Screws Co Ltd»;
- (24) информационное письмо компании «AMIS ENTERPRISE CO LTD»;
- (25) заявление Фединцевой И.В. от 29.02.2024;
- (26) копия трудовой книжки Фединцевой И.В.;
- (27) сведения о товарном знаке со словесным элементом «SCORPION» по свидетельству №763512;
- (28) переписка с компанией «Sheh Fung Screw Co» по размещению обозначений с переводом;
- (29) постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-879/2023;
- (30) ответ правообладателя на запрос ФИПС по заявке №2023707113;
- (31) копия переписки с Колуновым А.С.;
- (32) контракты компании «Sheh Fung Screw Co» с компанией «Строительные Крепежные Системы» (ИНН 7728739640);
- (33) информационное письмо генерального директора компании «Строительные Крепежные Системы» (7728739640) №31 от 30.08.2017;
- (34) определение Владивостокской таможни от 29.06.2023;
- (35) протокол Владивостокской таможни от 29.06.2023;
- (36) решение Арбитражного суда Приморского края по делу №А51-132652023 от 12.02.2024;
- (37) решение Арбитражного суда Приморского края по делу №А51-194562023 от 20.02.2024;
- (38) выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Скорп Систем» (ИНН 7702447875);
- (39) грузовая таможенная декларация ООО «Скорп Систем» (ИНН 7702447875) на товары, маркированные обозначением «SC»;
- (40) универсальный передаточный документ ООО «Скорп Систем» (ИНН 7702447875) по поставке товаров, маркированных обозначением «SC»;
- (41) ГОСТ Р 59905-2021 «Винты самосверлящие для стальных строительных конструкций. Общие технические условия»;

(42) грузовая таможенная декларация на товары №10702070/160922/3307236 от 16.09.2022;

(43) акт таможенного досмотра №10702020/180922/105342 от 18.09.2022 к декларации на товары №10702070/160922/3307236;

(44) грузовая таможенная декларация на товары №10702070/110222/3055564 от 11.02.2022;

(45) грузовая таможенная декларация на товары №10702070/110222/3055588 от 11.02.2022;

(46) грузовая таможенная декларация на товары №10702070/190222/3067005 от 19.02.2022;

(47) таблица счетов фактур ООО «Строй-Резерв» до даты приоритета товарного знака (из ответа на уведомление экспертизы ФИПС);

(48) таблица грузовых таможенных деклараций на товары, импортированные подателями возражения, с суммами поставки;

(49) возражения ООО «Строй-Резерв» от 28.11.2023 по делу №А51-13265/2023, а также от 09.01.2024 по делу А51-19456/2023 (извлечения);

(50) сведения из Таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) относительно товарных знаков по свидетельствам №1033497 и №902959;

(51) уведомление о передаче документации ООО «Скорп Систем» иностранному лицу;

(52) ГОСТ 27017 – 86 «Изделия крепежные. Термины и определения»;

(53) статья «Самонарезающий винт» из Википедии;

(54) копия заявления правообладателя в Федеральную таможенную службу России о внесении в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (ТРОИС) товарного знака по свидетельству №902959;

(55) решение Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2025 по делу СИП-879/2023.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.07.2025, лица, подавшие возражение, ходатайствовали об исключении из числа доказательств документов из приложений (9) и (12), представленных в нечитаемом виде.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497, в установленном порядке ознакомленный с доводами лиц, подавших возражение, высказал свое мнение относительно его охраноспособности в отзыве от 08.04.2025 (продублировано 09.04.2025) и дополнениях к нему от 14.07.2025, от 19.11.2025, от 16.12.2025.

Аргументируя свою позицию, правообладатель указывает на то, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1033497 представляет единую композицию с оригинальным исполнением входящих в ее состав элементов. Правообладатель подчеркивает, что использование у элемента «SC» прерывающихся линий является одним из факторов, придающих обозначению оригинальность, при этом не единственным. Плавность и изгиб линий у спорного элемента «SC» приводит к его восприятию в качестве изобразительного обозначения, а не словесного, может создавать в сознании потребителей ассоциации с сочетанием лентообразных элементов. Разная толщина линий в рассматриваемом обозначении создает его восприятие в сознании потребителя в качестве обозначения, включающего черный и серый цвета.

Правообладатель считает, что приведенные в возражении примеры товарных знаков с буквенными и графическими элементами не имеют отношения к настоящему спору.

По мнению правообладателя, обозначение, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №1033497, является оригинальным, фантазийным, не несет в себе никакой смысловой нагрузки, не ассоциируется с каким-либо товаром и его формой.

Также правообладатель считает декларативным довод возражения о том, что элемент «SC» представляет собой сокращение от слова «SCORPION», поскольку единичные случаи использования «SC» лицами, подавшими возражение, в технической документации, недоступной для потребителей, не могут

свидетельствовать о таком восприятии. Кроме того, представленные письма потребителей касаются обозначения «SCORPION».

Правообладатель указывает, что в возражении отсутствуют сведения о восприятии оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497 в качестве обозначения, не обладающего различительной способностью на дату его приоритета для всех товаров и услуг.

Правообладатель полагает необоснованным мнение лиц, подавших возражение, о том, что оспариваемый товарный знак представляет собой вид сверху изображения товаров 06 класса МКТУ, а именно, винтов металлических, изделий скобяных, крепежей, изделий металлических для строительных работ, средств для соединения и фиксации, саморезов, шурупов металлических. Реальные примеры восприятия потребителями обозначения как внешнего вида винта не приведены. Сами лица, подавшие возражение, не могут определиться, на какие именно товары указывает спорное обозначение, приводя в качестве таковых товары разной конструкции и назначения, что само по себе уже свидетельствует об отсутствии прямой описательности обозначения. В ГОСТ Р 59905-2021 приводится иное изображение винта, которое значительно отличается от обозначения по свидетельству №1033497. Кроме того, ГОСТ предназначен для очень узкой группы специалистов.

Материалы возражения не свидетельствуют о широком использовании лицами, его подавшими, обозначения «SC» и о его известности потребителю.

Правообладатель обращает внимание на то, что довод возражения об отсутствии у оспариваемого товарного знака различительной способности в силу того, что он представляет собой две согласные буквы без словесного характера и набор геометрических фигур, абсолютно противоречит доводу о том, что зарегистрированное обозначение представляет собой схематическое изображение формы товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством или назначением товаров.

По мнению правообладателя, лица, подавшие возражение, не доказали возникновение и сохранение у потребителей стойкой ассоциативной связи между

оспариваемым товарным знаком в отношении указанных в его перечне товаров и услуг и своей деятельностью. В отсутствие необходимой ассоциативной связи факт использования обозначения сам по себе не имеет правового значения для вывода о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение.

Правообладатель обращает внимание, что лица, подавшие возражение, не доказали ни имитацию, ни известность спорного обозначения для товаров и услуг, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака.

Представленные сведения из ЕГРЮЛ в отношении деятельности лиц, подавших возражение, по мнению правообладателя, сами по себе не подтверждают ее фактическое осуществление.

Реальными производителями упомянутой в возражении продукции являлись различные иностранные компании - «AMIS ENTERPRS CO., LTD», «Sheh Fung Screws Co., Ltd», «Linkwell Industry Co., Ltd». Также представлены контракты по реализации продукции в пользу ООО «РСК-24», ООО «Компания Металл Профиль», которые, вероятно, закупили продукцию не для самостоятельного использования, а для перепродажи. При таких условиях формирование необходимой ассоциативной связи в сознании потребителей невозможно.

Представленные лицами, подавшими возражение, договоры поставки, единичные грузовые таможенные декларации и универсальные передаточные документы и письма не способны подтвердить объемы использования обозначения для спорных товаров. Заявления Фединцевой И.В. от 02.02.2024, учитывая, что она является сотрудником ООО «ССК», заинтересованным в исходе рассмотрения настоящего спора, не может являться достаточно убедительным доказательством по возражению. Ссылка лиц, подавших возражение, на судебный акт по делу №СИП-879/2023 не обоснована, поскольку касается товарных знаков по свидетельствам №902959 и №949747.

Правообладатель на стадии экспертизы оспариваемого товарного знака уже приводил свои доводы в обоснование законности предоставления ему правовой охраны и поддерживает их, а также полагает, что рассмотрение фигурирующих в

возражении доводов о недобросовестности действий правообладателя при регистрации товарного знака не входит в компетенцию административного органа.

Правообладатель обращает внимание на недобросовестность лиц, подавших возражение, по оспариванию предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1033497 по абсолютным основаниям, поскольку его аннулирование имеет целью устранение препятствия для регистрации собственных сходных до

степени смешения товарных знаков «  » по заявке №2024837258, «  »

по заявке №2024837259, «  **SCORP** » по заявке №2023747437 для индивидуализации однородных товаров 06, 19 классов МКТУ, включающих аналогичные элементы. Сведения об указанных заявках представлены в материалах отзыва.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1033497.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения представителей сторон, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (02.02.2023) оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия

исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами; 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта; 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

1.1. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в

отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из положений пункта 35 Правил, для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем

как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Законодательство не конкретизирует понятие «заинтересованное лицо», поэтому таковым может быть признано любое лицо, обосновавшее наличие фактического интереса в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.04.2012 №16133/11), при этом заинтересованность следует устанавливать в каждом конкретном случае применительно к конкретным основаниям оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку и к тем мотивам, по которым подается возражение.

В этой связи следует руководствоваться правовой позицией, сформулированной Судом по интеллектуальным правам и отраженной в Справке по результатам

обобщения судебной практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием, утвержденной постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24.07.2015 №СИП-23/20.

Так, Суд по интеллектуальным правам указал, что к заинтересованным лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются фактом наличия правовой охраны соответствующего товарного знака.

Согласно материалам возражения между лицами, подавшими возражение, и правообладателем имеются спорные взаимоотношения, касающиеся нарушения исключительного права правообладателя на принадлежащий ему товарный знак со словесным элементом «SCORPION» (с изображением скорпиона) по свидетельству №902959, внесенный в таможенный реестр Федеральной таможенной службы России. При этом в возражении указывается, что ввозимые на территорию Российской Федерации крепежные изделия, изготовленные по заказу лиц, подавших возражение, компаниями из Тайваня, содержат буквенную маркировку «SC», сходную с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №1033497, при этом данная продукция стала известна потребителю именно благодаря деятельности лиц, подавших возражение.

О конкурентных взаимоотношениях лиц, подавших возражение, с правообладателем оспариваемого товарного знака на рынке такой продукции как «изделия скобяные металлические, винты металлические» свидетельствуют обстоятельства, изложенные в решении Суда по интеллектуальным правам от 20.10.2025 по делу №СИП-879/2023.

Кроме того, доводы поступившего возражения касаются отсутствия различительной способности оспариваемого товарного знака, что подразумевает применение абсолютных оснований для отказа в его регистрации, которые позволяют без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц оценить существо спорного обозначения, его способность выполнять различительную и индивидуализирующую функции товарного знака. При этом под различительной способностью товарного знака необходимо понимать способность обозначения вызывать в сознании потребителей ассоциации, связанные с конкретным производителем маркируемой продукции, а не с индивидуализируемыми товарным знаком товарами и услугами. Абсолютные основания для отказа в регистрации товарного знака установлены в интересах неопределенного круга лиц, т.е. носят публичный интерес.

Кроме того, оспариваемый товарный знак по свидетельству №1033497



препятствует получению исключительного права на товарные знаки «



заявке №2024837258, «

» по заявке №2024837259, «



SCORP» по заявке

№2023747437 для индивидуализации однородных товаров 06, 19 классов МКТУ, заявленных на регистрацию учредителем лиц, подавших возражение.

Названные обстоятельства позволяют сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Скорп Систем» и ООО «ССК» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1033497, препятствующему осуществлению деятельности этих лиц.

Что касается мотивов для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1033497, то необходимо отметить следующее.



Оспариваемый товарный знак «

» по свидетельству №1033497 с приоритетом от 02.02.2023 является комбинированным, включает в свой состав две латинские буквы «SC» и простые геометрические фигуры. Предоставление правовой

охраны товарному знаку оспаривается в отношении товаров и услуг 06, 17, 19, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ комбинированного товарного знака по свидетельству №1033497 показал, что входящие в его состав буквы «S» и «C» выполнены в черной цветовой гамме, не образуют слова, а указанные правообладателем визуальные особенности этих элементов (прерывистые вертикальные наклонные линии в концевых элементах названных графем, а также внутреннего просвета в районе их верхнего наплыва) являются незначительными, визуально не активны. В целом буквы «S» и «C» выполнены шрифтом, близким к стандартному, т.е., не имеют качественно иного уровня восприятия, отличного от восприятия стандартного шрифта.

Отсутствие словесного характера и оригинального графического исполнения букв «S» и «C» в составе оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497 обуславливает вывод об их неохраноспособности как обладающих различительной способностью.

Буквенные элементы «S» и «C» расположены на фоне различных геометрических фигур – центральной окружности с черным контуром, которая в свою очередь размещается на фоне вписанных друг в друга шестиугольника и двух окружностей с серым контуром, т.е. речь идет о комбинации простых геометрических фигур, которые, тем не менее, не являются зрительно активными за счет выполнения в сером, приглушенном цвете.

В составе оспариваемого товарного знака внимание акцентируется на буквенном элементе на фоне круга, при этом буквы за счет своего крупного размера и контрастного черного цвета визуально доминируют над всей композицией из названных простых геометрических фигур.

Доминирование неохраняемого элемента в виде буквенного элемента приводит к выводу об отсутствии различительной способности всего оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497 в целом, и, как следствие, неправомерности предоставления ему правовой охраны согласно требованиям абзаца 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса для всех товаров и услуг, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана.

Аналогичная позиция относительно неохраноспособности товарных знаков, в составе которых присутствуют не имеющие словесного характера и оригинального графического исполнения буквенные элементы, усматривается из представленных в возражении примеров правоприменительной практики, касающейся обозначений

«» по свидетельству №882787, «» по заявке №2021774798,



«Система выравнивания плитки» по заявке №2016726333.

Необходимо отметить, что лица, подавшие возражение, также делают вывод о неохраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497 в отношении конкретных товаров 06 класса МКТУ *«металлические строительные материалы; мелкие металлические и скобяные изделия; болты металлические; болты анкерные; болты с проушиной; винты металлические; изделия металлические замочные и скобяные; изделия металлические конкретного назначения; изделия скобяные металлические; изделия скобяные, крепежи; материалы металлические, используемые в строительстве; средства для соединения и фиксации; саморезы; шурупы металлические»* и товаров 19 класса МКТУ *«шурупы неметаллические; саморезы неметаллические»*, поскольку, по их мнению, все входящие в его состав элементы в совокупности представляют собой схематическое изображение формы товаров, а именно, вид сверху такого крепежного изделия как самонарезающий винт.

В этой связи необходимо указать, что положения подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса в качестве препятствия для регистрации товарного знака не содержат такого положения как «схематическое изображение формы товаров». Вместе с тем названная норма запрещает регистрацию в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров, т.е. речь идет об объемных товарных знаках. В данном случае положения подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса к оспариваемому товарному знаку по свидетельству №1033497, который не является объемным, а включает плоскостное изображение, состоящее из

графических элементов в виде стандартных буквенных элементов и геометрических фигур, не применимы.

Тем не менее, при соотнесении оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497 с приведенными в возражении ГОСТами (приложения 41, 52) и статьями из Википедии (53), усматривается, что в отношении таких упомянутых товаров 06 класса МКТУ как *«болты металлические; болты анкерные; болты с проушиной; винты металлические; саморезы; шурупы металлические»* композиция из простых геометрических фигур представляет собой изометрическую проекцию конкретного крепежного изделия – винта. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что входящая в состав оспариваемого товарного знака композиция из геометрических фигур представляет собой схематическое изображение названных товаров, следовательно, не обладает различительной способностью согласно требованиям абзаца 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении же иных товаров 06 класса МКТУ *«металлические строительные материалы; мелкие металлические и скобяные изделия; изделия металлические замочные и скобяные; изделия металлические конкретного назначения; изделия скобяные металлические; изделия скобяные, крепежи; материалы металлические, используемые в строительстве; средства для соединения и фиксации»* и товаров 19 класса МКТУ *«шурупы неметаллические; саморезы неметаллические»*, которые не являются поименованной в представленных ГОСТах продукцией, а именно крепежными изделиями в виде винта, вывода о том, что спорный изобразительный элемент является их схематическим изображением, не усматривается. Наличие однородности упомянутых товаров 06 класса МКТУ не влияет на вывод о несоответствии спорного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, исходя из сложившейся правоприменительной практики, сформулированной в Информационной справке Суда по интеллектуальным правам¹.

¹ Информационная справка Суда по интеллектуальным правам, подготовленная по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, утвержденная постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 №СП-23/10 по результатам обсуждения с участием членов Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам.

Учитывая вышеизложенное, доводы поступившего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497 являются обоснованными только в части выводов о его несоответствии требованиям абзаца 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса ввиду отсутствия различительной способности.

В этой связи также следует упомянуть, что информации о наличии у оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497 приобретенной различительной способности отзыв правообладателя не содержит.

Между тем лица, подавшие возражение, также полагают, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №1033497 на дату его приоритета был способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, представляющих собой крепежные материалы.

Необходимо отметить, что позиция лиц, подавших возражение, о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497 вызывать не соответствующие действительности представления об изготовителе товаров носит противоречивый характер, поскольку не согласуется с их же доводом относительно отсутствия у спорного обозначения различительной способности.

В части упомянутого довода возражения коллегия считает необходимым указать на сложившиеся правовые подходы, сформулированные в упомянутой выше Информационной справке, согласно которым способность введения в заблуждение элементами обозначений и обозначением в целом не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и изготовителе.

Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

С учетом изложенного для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным производителем товара, основанную на предшествующем опыте, необходимо наличие доказательств, подтверждающих: 1) введение в гражданский оборот товаров со сходным обозначением иным

производителем; 2) возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между самим товаром и его предшествующим производителем.

Согласно доводам возражения лица, его подавшие, осуществляют деятельность в сфере продажи строительных материалов на одном рынке с правообладателем в соответствии с выписками из ЕГРЮЛ (приложения 5, 6, 38).

В возражении также указывается, что ООО «ССК» (ИНН 7716959785) и ООО «Скорп Систем» (ИНН 7702447875) аффилированы друг с другом через генерального директора - Давыдова Р.В. (приложения 5, 38). Кроме того, Давыдов Р.В. был связан с иными юридическими лицами - ООО «СКС» (ИНН 7728739640), ООО «АБСК» (ИНН 7716760140), ООО «СКОРПСИСТЕМ» (ИНН 7704365441) (приложение 8), которые на протяжении многих лет приобретали и ввозили на территорию Российской Федерации крепежные изделия с маркировкой «SC» производства тайваньских компаний («AMIS ENTERPRISE CO., LTD»; «Sheh Fung Screws Co., Ltd»; «Linkwell Industry Co., Ltd») и в результате их деятельности данное обозначение приобрело известность для потребителей.

В подтверждение этого прилагаются копии контрактов, заключенных между вышеупомянутыми юридическими лицами и тайваньскими компаниями, а также грузовые таможенные декларации о поставках крепежной продукции – винтов самонарезающих (приложения 10, 11, 12, 13, 14, 15), при этом сведения о маркировке изделий обозначениями «SCORPION» и «SC» усматриваются из грузовых таможенных деклараций, относящихся к 2017 - 2019 годам. Следует отметить, что упомянутые в возражении ООО «СКС» (ИНН 7728739640), ООО «АБСК» (ИНН 7716760140), ООО «СКОРПСИСТЕМ» (ИНН 7704365441) были ликвидированы в 2019 и 2020 годах соответственно.

Также в деле имеются договоры и таможенные декларации о ввозе крепежных изделий, а именно винтов самонарезающих с упомянутой выше маркировкой, с территории Тайваня через лиц, подавших возражение в 2022 году (приложения 39, 42, 44, 45, 46, 48).

Помимо прочего, лицами, подавшими возражение, представлены информационные письма и благодарности от покупателей, сотрудничавших с ООО

«ССК» и ИП Давыдовым Р.В. с 2022 года, за предоставление строительного крепежа под обозначением «SCORPION» (приложение №21), универсальные передаточные документы на поставку винтов самонарезающих «SC» третьим лицам (приложения 16, 19), информационные письма производителей поставляемых крепежных изделий в сопровождении обозначения «SCORPION» – компаний Sheh Fung Screws Co., Ltd, AMIS ENTERPRISE CO., LTD, Linkwell Industry Co., Ltd, о сотрудничестве с ООО «ССК» и Давыдовым Р.В. (приложения 22-24), акт таможенного досмотра от 18.09.2022 о поставке продукции для ООО «ССК» (приложение 43).

Следует констатировать, что вышеназванные документы сами по себе не свидетельствуют об ассоциации комбинированного оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497 исключительно с продукцией лиц, подавших возражение, которые маркируются буквенным обозначением «SC» и «SCORPION». Более того, вышеупомянутые письма третьих лиц касаются исключительно обозначения «SCORPION».

Подтверждение аргумента возражения о том, что буквенная маркировка «SC» в составе оспариваемого товарного знака представляет собой сокращение от обозначения «SCORPION» и воспринимается потребителями именно в таком ключе, из материалов дела не усматривается.

Ссылка лиц, подавших возражение, на приведенные в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам доводы, сделанные в ходе рассмотрения кассационной жалобы ООО «ССК» по делу №СИП-879/2023 (приложение 29), о необходимости изучения судом первой инстанции связи между буквенной маркировкой «SC» крепежных изделий лиц, подавших возражение, и товарными знаками со словесным элементом «SCORPION» по свидетельствам №902959 и №949747, не имеет значения для рассмотрения настоящего спора в части выводов о способности оспариваемого комбинированного товарного знака по свидетельству №1033497 вызывать несоответствующие представления об изготовителе крепежных изделий.

Приведенный в возражении довод о значительном вкладе Давыдова Р.В. в распространение крепежных изделий с буквенной маркировкой «SC» и обозначением

«SCORPION» также не свидетельствует об ассоциировании оспариваемого комбинированного товарного знака по свидетельству №1033497 с лицами, подавшими возражение. Кроме того, все подготовительные операции по выводу товара на рынок не носят публичный характер, очевидный для потребителей этих товаров.

Следует упомянуть, что правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497 также осуществлял введение в гражданский оборот крепежных изделий с маркировкой «SC» в период с 19.10.2021 по 17.01.2023, хоть и на меньшие суммы, чем лица, подавшие возражение (приложение 47).

Помимо этого, генеральный директор ООО «Строй-Резерв» - Булгатов А.М., также как и Давыдов Р.В., был связан как с упомянутыми ООО «АБСК» (ИНН 7716760140), ООО «СКОРПСИСТЕМ» (ИНН 7704365441), занимая в них должность генерального директора, так и с ООО «Скорп Систем» (ИНН 7702447875), в котором являлся генеральным директором, а также был одним из учредителей, выйдя из состава общества только 24.06.2022. Следовательно, вопреки доводам возражения, влиял на деятельность указанных лиц, в том числе именно он заключал договоры на поставку продукции производства тайваньских компаний, упомянутых выше.

Таким образом, исследовав все материалы возражения, коллегия не усматривает наличия оснований для вывода о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497 у потребителя имелись стойкие ассоциации между этим товарным знаком и каким-либо определенным лицом.

Следовательно, довод возражения о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №1033497 на дату его приоритета вызывать у потребителя несоответствующие действительности представления и вводить его в заблуждение относительно изготовителя по смыслу требований, изложенных в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не доказан.

Что касается приведенных в возражении доводов о том, что действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака №1033497 носят недобросовестный характер, то они также не подлежат рассмотрению в рамках настоящего дела. Установление самого факта злоупотребления правом или

недобросовестной конкуренции стороной спора не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрено судом в установленном порядке.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства дела в совокупности, коллегия полагает, что основанием для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1033497 является его несоответствие требованиям абзаца 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2025, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1033497 недействительным полностью.