

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела поступившее 26.09.2023 возражение, поданное компанией Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding AG) (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №934080, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 26.10.2022 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.04.2023 за №934080 на имя Открытого акционерного общества «Минский механический завод имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО» (далее - правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №934080 предоставлена в отношении товаров 06-13, 19-21, 28 и услуг 35, 40 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая

охрана товарному знаку по свидетельству №934080 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1), 6(2) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что компания Белимо Холдинг АГ является владельцем следующих товарных знаков: BELIMO (международная регистрация № 568174 [1], приоритет от 27.07.1998), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ: 09 - электрические, пневматические, гидравлические и тепловые устройства / аппаратура для управления, настройки, переключения и измерения, а также принадлежности к ним; 11 - аппараты для освещения, отопления, получения пара, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические; BELIMO (международная регистрация № 569432 [2], приоритет от 27.07.1998), правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ: 07 - пневматические и гидравлические устройства / аппаратура и инструменты для управления и настройки, а также принадлежности к ним; 09 - электрические, пневматические, гидравлические и тепловые устройства / аппаратура и инструменты для переключения и измерения, а также принадлежности к ним; электрические и тепловые устройства / аппаратура и инструменты для контроля и регулирования; 11 - аппараты для освещения, отопления, получения пара, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические; BELIMO (международная регистрация № 1724912 [3], конвенционный приоритет от 05.08.2022), правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 37, 39 и 42 классов МКТУ: 37 - консультационные услуги в отношении строительства зданий/сооружений; реконструкция/модернизация установок для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях; монтаж средств автоматизации строительства; ремонтные услуги в области установок для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; информационные и консультационные услуги в отношении монтажа, обслуживания и ремонта установок для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 39 - информационные и консультационные услуги по вопросам распределения энергии; 42 - инжиниринговые услуги в области энергоснабжения и энергетических

технологий; разработка энергетических систем и средств контроля; технические исследования и разработки в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и энергоменеджмента; информационные и консультационные услуги по вопросам разработки и проектирования установок для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; техническая информация и консультационные услуги по вопросам безопасности зданий.

В возражении изложено обоснование вывода о сходстве оспариваемого товарного знака с указанной серией товарных знаков, принадлежащего лицу, подавшему возражение, по фонетическому и визуальному критериям сходства обозначений. В частности, указано, что словесные элементы «BELIMO» [бе-ли-мо] товарных знаков компании Белимо Холдинг АГ и «BELOMO» [бе-ло-мо] оспариваемого товарного знака имеют тождественное число слогов - [бе-ли-мо] - [бе-ло-мо] (по три слога в каждом слове), одинаковое ударение - [бел'имо] - [беломо] (ударения падают на вторые слоги), тождество звуков, формирующих составы рассматриваемых элементов в доминирующей позиции - [бел-] и в окончании - [-мо], большинство звуков расположены одинаково по отношению друг к другу - [белимо] -[беломо], одинаковый состав всех согласных [белимо] - [беломо], близкий состав гласных - [белимо] - [беломо]. В результате сравнения сделан вывод о фонетическом сходстве словесных элементов «BELIMO» и «BELOMO». В отношении визуального сходства в возражении отмечено, что использование букв одного алфавита в верхнем регистре в аналогичной последовательности приводит к визуальному сходству словесных элементов «BELIMO» и «BELOMO». Также отмечено, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, так как он запоминается легче изобразительного и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В рассматриваемых товарных знаках изобразительные элементы не изобилуют деталями, представляют собой несложные геометрические фигуры, словесные элементы располагаются в доминирующей позиции, легко читаются и, соответственно, будут легко запоминаться потребителями. Кроме того,

потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. Принимая во внимание визуальное сходство словесных элементов «BELIMO» и «BELOMO» и наличие в знаках концептуально похожих изобразительных элементов (несложные геометрические фигуры), у потребителя может сложиться мнение о том, что оспариваемый товарный знак является продолжением серии знаков лица, подавшего возражение, предназначенный для маркировки более широкого перечня товаров и услуг. В связи с тем, что признаки, перечисленные выше, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях, и с учетом приведенного анализа рассматриваемых обозначений, следует вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых товарных знаков, несмотря на их отдельные отличия. Таким образом, с учетом серии знаков [1 – 3], у потребителя может сложиться ошибочное представление о принадлежности товарных знаков одному и тому же лицу, в том числе с учетом однородности товаров.

Товарным знакам компании Белимо Холдинг АГ правовая охрана предоставлена, в частности, для таких товаров как: «пневматические и гидравлические устройства / аппаратура и инструменты для управления и настройки, а также принадлежности к ним» (7 класс МКТУ), «электрические, пневматические, гидравлические и тепловые устройства / аппаратура и инструменты для переключения и измерения, а также принадлежности к ним; электрические и тепловые устройства / аппаратура и инструменты для контроля и регулирования» (09 класс МКТУ), «аппараты для освещения, отопления, получения пара, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-технические» (11 класс МКТУ).

Оспариваемый товарный знак включает в перечень зарегистрированных товаров такие товары как «регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]» (7 класс МКТУ), «расходомеры; счетчики» (09 класс МКТУ), «устройства и установки для отопления; сушилки воздушные» (11 класс МКТУ).

Регулятор - это устройство в системе автоматического регулирования, которое вырабатывает воздействие на объект в соответствии с требуемым законом

регулирования. Расходомер - это прибор для определения расхода газа, жидкости или сыпучих материалов. Различают расходомеры индукционные (измеряют электродвижущую силу, наводимую в потоке вещества магнитным полем), тепловые (учитывают интенсивность теплообмена в потоке), массовые, вертушечные и др. Счётчик - это прибор, измеряющий количество расходуемого вещества, излучения и т. п. в стандартных единицах. Следовательно, такие товары как «регуляторы [части машин]» и «регуляторы давления [детали машин]» (по сути, частный вид «регуляторов») можно в целом охарактеризовать как устройства для измерения, контроля и управления / регулирования. А такие товары как «расходомеры» и «счетчики» можно отнести к приборам для измерения, поскольку и тот, и другой товар измеряет количество расходуемых веществ. Таким образом, товары 07 и 09 классов МКТУ оспариваемой регистрации, указанные выше, однородны товарам 07 и 09 классов МКТУ международных регистраций [1-2], потому что представляют собой разновидности приборов для измерения, контроля и управления / регулирования. Товары 11 класса МКТУ оспариваемой регистрации, а именно: «устройства и установки для отопления; сушилки воздушные», тождественны / однородны таким товарам 11 класса МКТУ товарных знаков [1-2] как «аппараты для отопления, сушки». С учетом изложенного в возражении сделан вывод о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с серией товарных знаков с элементом «BELIMO», товары 07, 09 и 11 классов МКТУ, указанные выше, однородны.

Кроме того, в возражении приведены сведения о дополнительных обстоятельствах, увеличивающих вероятность смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте, к которым, по мнению лица, подавшего возражение, относится известность товарных знаков [1-3] в России. Продукция компании Белимо Холдинг АГ, маркируемая товарными знаками, реализуется в России различными дистрибутерами / представителями, в том числе на маркет-плейсах. Также компании принадлежит серия из трех товарных знаков.

В связи с указанным оспариваемый товарный знак будет порождать в сознании потребителя образ, аналогичный образу, порождаемому товарными знаками

BELIMO, и у потребителя может создаться представление о принадлежности знаков одному и тому же владельцу. Также в возражении указано, что товарные знаки лица, подавшего возражение, воспроизводят индивидуализирующую часть фирменного наименования BELIMO Holding AG. Компания была основана в 1975 году в Швейцарии с названием BELIMO Automation AG. По информации на 2022 год в BELIMO Holding AG работают 2163 человека, объем продаж в 2022 году составил 847 миллионов швейцарских франков. Компания BELIMO Holding AG является мировым лидером в сфере разработки, производства и продажи полевых устройств для энергоэффективного управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования. Компания главным образом специализируется на приводах заслонок, регулирующих клапанах, датчиках и измерительных приборах. География распространения продукции компании обширна, ее товары реализуются в большинстве стран мира. Важно отметить, что в какой бы стране мира ни реализовывалась бы продукция компании, фирменное наименование дочернего предприятия или фирменное наименование дистрибутера включают в себя элемент «BELIMO». Опираясь на нормы законодательства по средствам индивидуализации, логично сделать вывод о том, что все они, в первую очередь, направлены на то, чтобы предотвратить их смешение в гражданском обороте, и тем самым оградить потребителя от возможности быть введённым в заблуждение, в особенности, относительно производителя товара.

Представляется, что в данном случае с учётом известности и репутации компании Белимо Холдинг АГ и его товарных знаков на рынке (также принимая во внимание тот факт, что товарные знаки компании воспроизводят индивидуализирующую часть её фирменного наименования), регистрация оспариваемого товарного знака может вводить потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 934080 недействительным в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ - регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин], 09 класса МКТУ -

расходомеры; счетчики, 11 класса МКТУ - устройства и установки для отопления; сушилки воздушные.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение, мотивированный следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 934080 и противопоставленные в возражении международные регистрации [1-3] со словесным элементом «BELIMO» не являются сходными до степени смешения в силу очевидных фонетических, визуальных и семантических различий между ними;
- фонетические отличия заключаются в том, что при произношении слова «BELOMO» ударение падает на третий слог, само слово произносится более твердо. При произношении слова «BELIMO» ударение падает на второй слог, само слово произносится более мягко, за счет имеющего буквосочетания «L1». Наличие мягких гласных в слове «BELIMO» влияет на слуховое восприятие сравниваемых товарных знаков потребителями, определяя их как несходные;
- комбинированный товарный знак «БЕЛОМО» содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения на подложке неправильной геометрической формы синего цвета в виде линзы, в центре которого расположен словесный элемент «БЕЛОМО», выполненный в кириллице заглавными буквами, округлым шрифтом без засечек, в белом цвете. Изобразительный элемент, входящий в состав комбинированного товарного знака, представляет собой историческую ссылку к продукции, выпускаемой ОАО «БелОМО» с даты его основания, что помимо наличия словесного элемента «БЕЛОМО», который является прямым указанием на широко известное на территории Российской Федерации со времен СССР предприятие, усиливает и прочно закрепляет ассоциативный ряд, возникающий у потребителя между продукцией и её изготовителем. При этом комбинированный товарный знак «BELOMO» образован с помощью наложения словесного элемента поверх изобразительного элемента. Словесный и изобразительный элементы в процентном соотношении при визуальном восприятии

товарного знака занимают пространство 50% на 50%, что создает единую картину восприятия, не акцентируя внимания на каком-либо из элементов;

- товарные знаки Белимо Холдинг АТ (Belimo Holding AG) содержат изобразительный элемент в виде двух наклоненных, параллельно расположенных плоскостей над буквами «М» и «О», в черном цвете, а также словесный элемент «BELIMO» (транслитерация «БЕЛИМО»), выполненный в латинице заглавными буквами, округлым шрифтом без засечек, в черном цвете. В комбинированных товарных знаках «BELIMO» в процентном соотношении при их визуальном восприятии словесный элемент занимает 80% пространства, а изобразительный элемент лишь 20%, при этом, изобразительный элемент является более угловатым, четким, геометричным и лаконичным, по сравнению с изобразительным элементом, входящим в состав комбинированного товарного знака под № 934080, который имеет более обтекаемую форму, что влияет на общее визуальное восприятие обозначения для потребителя, исключая при этом возможность их смешения с точки зрения графики;

- в рассматриваемом случае графические различия усиливаются за счет использования правообладателем и лицом, подавшим возражение, кардинально разных фирменных цветовых сочетаний: глубокий синий и белый цвета ОАО «БелОМО» против черно - оранжевого сочетания компании Белимо Холдинг АГ);

- слово «BELIMO» не имеет семантической нагрузки и является фантазийным. В свою очередь, слово «BELOMO» имеет смысловое значение, поскольку является латинской транслитерацией «БЕЛОМО» (составное слово, образованное от первых букв наименования - Белорусское Оптико - Механическое Объединение), что было указано при подаче заявки на регистрацию комбинированного обозначения в качестве товарного знака под № 2022776707 (см. Приложение). Также слово «BELOMO» является частью фирменного наименования правообладателя товарного знака на английском языке (Open Joint Stock Company «Minsk Mechanical Works named after S.I. Vavilov - managing company of BelOMO holding»), что подтверждается Уставом правообладателя товарного знака. Таким образом, сравниваемые товарные знаки не имеют сходной семантики, поскольку слово

«BELIMO» является семантически нейтральным и его значение будет варьироваться для каждого конкретного потребителя в зависимости от его индивидуального восприятия и наличия ассоциативного ряда, при этом слово «BELIMO», имея однозначную семантическую нагрузку, указывает на конкретного производителя и вызывает у потребителя четкую и стойкую ассоциацию между изготавителем и его продукцией;

- из этого следует вывод о том, что полное отсутствие графического и семантического сходства, а также имеющиеся фонетические различия в произношении словесных элементов сравниваемых товарных знаков доказывают несходство товарных знаков и подтверждают невозможность их смешения потребителем;

- учитывая тот факт, что компании осуществляют свою деятельность в разных, не смежных сферах деятельности, а также тот факт, что обе компании имеют определенную известность, узнаваемость и репутацию, выработанную в течение длительного времени среди российских потребителей, можно утверждать, что вероятность введения потребителя в заблуждение и вероятность того, что потребитель перепутает товары, маркированные товарными знаками Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding AG), с товарами правообладателя товарного знака представляется смутно ввиду разной целевой аудитории, функционального назначения товаров, а также восприятия потребителями обозначений в целом;

- сравниваемые товары 07, 09 и 11 классов МКТУ не являются однородными;

- правообладатель товарного знака выпускает товары, указанные в 07 классе МКТУ, а именно: регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин] для большегрузных автомобилей, автобусов и троллейбусов, а также для сельскохозяйственной техники, что подтверждается каталогом продукции правообладателя товарного знака, а также спецификацией товаров. Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding AG) производит товары, указанные в 07 классе МКТУ международной регистрации № 569432, а именно: пневматические и гидравлические устройства / аппаратуру и инструменты для управления и настройки, а также принадлежности к ним (клапаны, краны) для систем вентиляции

и кондиционирования, что подтверждается каталогом продукции, размещенном на сайте официального представителя Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding AG) в Российской Федерации и скрин - шотами, сделанными на сайте маркетплейса OZON, где продается продукция Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding AG). Несмотря на то, что регуляторы в целом можно охарактеризовать как «устройства для регулирования», представляется маловероятным, что продукция, производимая правообладателем товарного знака для большегрузных автомобилей, учитывая ее специфику и технические данные (размер детали, среду использования, материал из которого изготовлен товар и др.), может быть использована для тех же целей и сможет удовлетворить те же потребности потребителя, что и продукция, производимая Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding AG) для вентиляции и кондиционирования. Кроме того, различается и круг потребителей сравниваемых товаров. Товары, как правообладателя товарного знака, так и товары лица, подавшего возражение, являются узкоспециализированными, а не товарами широкого потребления и приобретаются в первую очередь специалистами в данной области;

- правообладатель товарного знака выпускает товары, заявленные в 09 классе МКТУ: расходомеры; счетчики, а именно бытовые счетчики газа для удовлетворения бытовых потребностей потребителя, что подтверждается спецификациями товаров, информацией размещенной на сайте правообладателя товарного знака в разделе «Продукция», а также скрин - шотами, сделанными на сайте маркетплейса OZON, где продается продукция правообладателя товарного знака. Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding AG) производит товары, заявленные в 09 классе МКТУ международных регистраций № 568174 и № 569432, а именно: электрические, пневматические, гидравлические и тепловые устройства / аппаратуру и инструменты для переключения и измерения, а также принадлежности к ним; электрические и тепловые устройства / аппаратуру и инструменты для контроля и регулирования, а именно приводы для систем вентиляции и кондиционирования, что подтверждается скрин - шотами, сделанными на сайте маркетплейса OZON, где продается продукция Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding

AG), и датчики для измерения температуры, давления, конденсата и др., что подтверждается каталогом продукции, размещенном на сайте официального представителя Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding AG). Правообладатель товарного знака выпускает товары, указанные в 11 классе МКТУ, а именно, устройства и установки для отопления; сушилки воздушные для удовлетворения бытовых потребностей потребителя, что подтверждается спецификациями товаров, информацией размещенной на сайте правообладателя товарного в разделе «Продукция», а также скрин - шотами, сделанными на сайте маркетплейса OZON, где продается продукция правообладателя товарного знака. При анализе сайта, а также каталога продукции, размещенного на сайте официального представителя Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding AG) в Российской Федерации, товаров 11 класса МКТУ, а именно аппаратов для освещения, отопления, получения пара, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно - технических обнаружено не было. В связи с этим можно сделать вывод о том, что область и цель применения, а также круг потребителей товаров различны;

- правообладатель товарного знака имеет многолетнюю, богатую историю, а также долгосрочное и продуктивное сотрудничество с различными российскими компаниями со времен СССР в части поставки своей продукции в рамках государственных контрактов (военная сфера), а также реализации своей продукции для широкого круга потребителей. История ОАО «БелОМО» берет свое начало с создания в 1957 году Минского механического завода имени СИ. Вавилова. Первая продукция - фотоаппараты и станки для обработки оптики. В связи с расширением объемов и номенклатуры выпускаемых изделий, в 1971 году на базе Минского механического завода имени С.И. Вавилова было создано ОАО «БелОМО». На протяжении многих лет ОАО «БелОМО» занимало лидирующую позицию в оптической отрасли СССР и решало задачи по созданию и производству изделий специального назначения и гражданской тематики. Предприятия, входящие и по сей день в холдинг, специализируются на определенных видах изделий. По оценке предприятие занимает 2-3 % мирового рынка прицелов для стрелкового оружия, приборов наблюдения, систем управления огнем бронетанковой техники, около 10%

российского рынка и около 80% внутреннего рынка этих товаров. Предприятие также выпускает автомобильные агрегаты, счётчики газа, инфракрасные излучатели, хладоновые герметичные компрессоры, бытовую технику. На данный момент предприятие сотрудничает с различными российскими компаниями, прежде всего с ПАО «Камаз», АО «АЗ» Урал», ООО «Автомобильный завод «ГАЗ», ООО «ПАЗ» и др., что подтверждается информацией, указанной в каталоге продукции правообладателя товарного знака, а также договорами поставки продукции на территорию Российской Федерации с 2012 года. Также ОАО «БелОМО» являлось и является участником выставок, которые проводятся на территории Российской Федерации со времен СССР, например, выставка «60 лет советского кино», проходившая в 1979 году, Выставка Достижений Народного Хозяйства СССР, проходившая в 1964 году, выставки «HouseHold Expo осень 2023», «MIMS automobile Moscow 2023», «2023 Краснодар FoodTech», «РОС-ГАЗ-EXPO -2023», «СТО Expo», что подтверждается: дипломами, а также договорами об участии ОАО «БелОМО» в выставках, проходящих на территории Российской Федерации. Продукция холдинга «БелОМО» известна российскому потребителю на протяжении десятилетий, прежде всего, всемирно известными фотоаппаратами «Смена», «Зенит» и др. Данный факт подтверждается выдержками из статьи на сайте РБК и Википедия. Сейчас продукция ОАО «БелОМО», в первую очередь, бытовые счетчики газа, а также товары народного потребления (электросушилки и др.), представлена на российских маркетплейсах, что также говорит о наличии спроса у потребителей и ведении активной предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации;

- учитывая тот факт, что российский потребитель знаком с продукцией правообладателя товарного знака на протяжении длительного времени, знает о качестве изготавляемой продукции, месте ее производства, ее широком ассортименте, а также учитывая, что правообладатель товарного знака ведет реальную предпринимательскую деятельность и активную рекламную кампанию на территории Российской Федерации, возможность отождествления или введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, маркируемых

товарным знаком по свидетельству № 934080 и серией товарных знаков Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding AG), исключается.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 934080 в отношении всех указанных в перечне товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ.

К отзыву правообладателя были приложены следующие материалы:

- устав ОАО «Минский механический завод имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО» на 27 л. в 1 экз.;
- скрин - шоты с сайта официального представителя Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding AG) в Российской Федерации на 1 л. в 1 экз.;
- каталог продукции официального представителя Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding AG) в Российской Федерации на 16 л. в 1 экз.;
- скрин - шоты с сайта Открытого акционерного общества «Минский механический завод имени СИ. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО» на 2 л. в 1 экз.;
- скрин - шоты с архивного сайта Открытого акционерного общества «Минский механический завод имени СИ. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО» на 4 л. в 1 экз.;
- выдержка из каталога продукции Открытого акционерного общества «Минский механический завод имени СИ. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО» на 2 л. в 1 экз.;
- каталог продукции Открытого акционерного общества «Минский механический завод имени СИ. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО», а также спецификации на следующее товары: регуляторы давления; регуляторы давления с адсорбером на 14 л. в 1 экз.;
- скрин - шоты с сайта маркетплейса OZON с товарами 07 класса МКТУ Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding AG), а именно: регулирующий 2-ходовой шаровой кран BELIMO R2015-1-S1; седельный 3-ходовой клапан BELIMO H540B на 11 л. в 1 экз.;

- спецификации на товары Открытого акционерного общества «Минский механический завод имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО», а именно: счетчик газа ультразвуковой СКАТ G10-RKP; счетчик газа ультразвуковой КАТА G6 RK на 10 л. в 1 экз.;
- скрин - шоты с сайта Открытого акционерного общества «Минский механический завод имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО» из раздела «Продукция - бытовые счетчики газа» на 5 л. в 1 экз.;
- скрин - шоты с сайта макретплейса OZON с товарами 09 класса МКТУ Открытого акционерного общества «Минский механический завод имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО», а именно: счетчики газа БелОМО СГМН-1 на 10 л. в 1 экз.;
- скрин - шоты с сайта маркетплейса OZON с товарами 09 класса МКТУ Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding AG), а именно: электропривод BELIMO NVK24A-MP-TPC на 5 л. в 1 экз.;
- скрин - шоты с сайта маркетплейса OZON с товарами 09 класса МКТУ Белимо Холдинг АГ (Belimo Holding AG), а именно: датчики на 5 л. в 1 экз.;
- спецификации на товары Открытого акционерного общества «Минский механический завод имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО», а именно: электросушилки asaloda на 5 л. в 1 экз.;
- скрин - шоты с сайта Открытого акционерного общества «Минский механический завод имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО» из раздела «Продукция - электросоковыжималки и электросушилки» на 5 л. в 1 экз.;
- скрин - шоты с сайта маркетплейса OZON с товарами 11 класса МКТУ Открытого акционерного общества «Минский механический завод имени С.И. Вавилова - управляющая компания холдинга «БелОМО», а именно: сушилка для овощей и фруктов Беломо 8360-01 на 6 л. в 1 экз.;
- приказ Министра обороны промышленности СССР № 170 от 20 мая 1971 года на 2 л. в 1 экз.;

- орден Трудового Красного Знамени СССР, присужденный коллективу Белорусского ордена трудового красного знамени Оптико-Механического объединения на 1988 года на 1 л. 1 экз.;
- грамота от Председателя Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнева от 10 марта 1981 года; переходящее Красное знамя и первая денежная премия Министерства обороны промышленности и Президиума Центрального комитета профсоюза от 19 января 1979 года коллективу Белорусского оптико-механического объединения Беломо;
- третья денежная премия Министерства обороны промышленности и Президиума Центрального комитета профсоюза от 30 октября 1981 года коллективу Белорусского оптико-механического объединения Беломо; вторая денежная премия Министерства обороны промышленности и Президиума Центрального комитета профсоюза от 26 июля 1983 года коллективу Белорусского оптико-механического объединения Беломо; вторая денежная премия Министерства обороны промышленности и Президиума Центрального комитета профсоюза от 26 октября 1983 года коллективу Белорусского оптико-механического объединения Беломо; вторая денежная премия Министерства обороны промышленности и Президиума Центрального комитета профсоюза от 21 июля 1988 года коллективу Белорусского оптико-механического объединения Беломо; диплом Второй степени Главного Комитета Выставки Достижений Народного Хозяйства СССР от 29 ноября 1976 года на 7 л. в экз.;
- поздравление от коллектива трудящихся трижды ордена Ленина Ленинградского оптико-механического объединения им. В.И. Ленина; поздравление от коллектива Центрального конструкторского бюро «СОКОЛ»; поздравление от коллектива Минского филиала института «Союз-машпроект» на 4 л. в 1 экз.;
- договор № 80/259 от 26 марта 2012 года с ООО «Балтехторг», спецификация № 1 от 31 октября 2012 года о поставке продукции на территорию Российской Федерации; договор № 80/125 от 04 января 2013 года с ООО ТД «ВодоГазСервис», спецификация № 1 от 29 января 2013 года о поставке продукции на территорию Российской Федерации; договор № 80/150 от 17 ноября 2016 года с ООО «Пульс»,

спецификация № 1 от 20 января 2017 года о поставке продукции на территорию Российской Федерации; договор № 80/71 от 27 апреля 2016 года с ООО Фирма «ВИСС», спецификация № 1 от 27 апреля 2016 года о поставке продукции на территорию Российской Федерации; договор № 80/64 от 21 апреля 2016 года с ООО «Техмаркет», спецификация № 1 от 21 апреля 2016 года о поставке продукции на территорию Российской Федерации на 19 л. в 1 экз.;

- диплом за активное участие в выставке «60 лет советского кино» от 29 августа 1979 года; диплом первой степени Выставки Достижений Народного Хозяйства СССР от 30 ноября 1964 года; договор № 209-23 от 16 июня 2023 года с ООО «МОККА Экспо Групп» об участии в выставке «HouseHold Expo осень 2023» с приложениями; заявка - договор на участие в выставке № МА-2023-0530-1/52-50/348 от 20 июня 2023 года с ООО «АйТиИМФ Экспо» об участии в выставке «MIMS automobile Moscow 2023» с приложениями; договор № 1803 от 21 марта 2023 года с ООО «Международная Выставочная Компания» об участии в выставке «2023 Краснодар FoodTech» с приложениями; договор № 429-50-52/353 от 25 августа 2023 года с ООО «ФАРЭКСПО» об участии в выставке «РОС-ГАЗ-EXPO - 2023» с приложениями; договор № ММР-012/2023-52-50/337 от 05 апреля 2023 года с ООО «СИГМА ЭКСПО ГРУП» об участии в выставке «СТО Expo» с приложениями на 55 л. в 1 экз.;

- статья «5 советских брендов, за которыми охотились за рубежом» от 11 ноября 2023 года, размещенная на сайте РБК; скрин-шоты с сайта «Википедия» о фотоаппарате БелОМО на 19 л. в 1 экз.;

- выписка на товарные знаки №№ 401181, 934080, 934081, 934082, 934083 из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на 10 л. в 1 экз.;

- выписка на товарные знаки №№ 4575, 18378 из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Республики Беларусь на 4 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и выслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.10.2022) приоритета оспариваемого товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о 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 соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №934080 представляет собой словесное обозначение «BELOMO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета и расположенное на фоне фигуры неправильной формы синего цвета.

Согласно возражению признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку испрашивается в отношении части

товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, указанных в свидетельстве №934080 (а именно: 07 - регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин], 09 - расходомеры; счетчики, 11 - устройства и установки для отопления; сушилки воздушные.

По мнению лица, подавшего возражение, товарный знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ с серией знаков [1-3], зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «BELIMO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знака [1] действует в отношении товаров 09 класса МКТУ - electrical, pneumatic, hydraulic and thermal apparatus for controlling, tuning, switching and measuring as well as accessories therefor/электрические, пневматические, гидравлические и тепловые устройства для управления, настройки, переключения и измерения, а также принадлежности для них и 11 класса МКТУ - apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes/ устройства для освещения, отопления, выработки пара, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-гигиенических целей.



Знак [2] **BELIMO** представляет собой словесное обозначение «BELIMO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, над буквами «М» и «О» которого расположен изобразительный элемент в виде двух параллелограммов небольшого размера. Правовая охрана этому знаку предоставлена в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ - pneumatic and hydraulic apparatus and instruments for controlling and tuning as well as parts thereof/ пневматические и гидравлические устройства и приборы для управления и настройки, а также их части, 09 класса МКТУ - electrical, pneumatic, hydraulic and thermal apparatus and instruments for switching and measuring as well as parts thereof;

electrical and thermal apparatus and instruments for controlling and regulating/электрические, пневматические, гидравлические и тепловые устройства и приборы для коммутации и измерения, а также их части; электрические и тепловые устройства и приборы для контроля и регулирования и 11 класса МКТУ - apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes/ устройства для освещения, отопления, выработки пара, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции, водоснабжения и санитарно-гигиенических целей.

Знаку [3]  предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 37 класса МКТУ - консультационные услуги в отношении строительства зданий/сооружений; реконструкция/модернизация установок для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в зданиях; монтаж средств автоматизации строительства; ремонтные услуги в области установок для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; информационные и консультационные услуги в отношении монтажа, обслуживания и ремонта установок для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; 39 класса МКТУ - информационные и консультационные услуги по вопросам распределения энергии; 42 класса МКТУ - инжиниринговые услуги в области энергоснабжения и энергетических технологий; разработка энергетических систем и средств контроля; технические исследования и разработки в области отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и энергоменеджмента; информационные и консультационные услуги по вопросам разработки и проектирования установок для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; техническая информация и консультационные услуги по вопросам безопасности зданий.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака со знаками [1-3] на предмет их сходства показал, что они могут ассоциироваться между собой в целом, несмотря на некоторые отличия, что обусловлено их фонетическим и графическим сходством.

Фонетическое сходство словесных элементов «BELOMO» и «BELIMO» сопоставляемых товарных знаков обусловлено одинаковым числом слогов, букв и звуков, полным совпадением начальных и конечных частей обозначений, одинаковым составом согласных и близким составом гласных звуков, а также их одинаковым расположением в составе знаков.

Оценить обозначения «BELOMO» и «BELIMO» с точки зрения их семантического сходства не представляется возможным ввиду отсутствия смысловых значений у этих обозначений, закрепленных в общедоступных словарно-справочных источниках информации. Довод правообладателя, касающийся того, что обозначение «BELOMO» представляет собой латинскую транслитерацию обозначения «БЕЛОМО», образованного от первых букв наименования - Белорусское Оптико - Механическое Объединение, не подтвержден официальными источниками информации. Вместе с тем, следует отметить, что даже в этом случае (а именно при подтверждении, что это общепринятая аббревиатура) нельзя установить наличие или отсутствие семантического сходства обозначений, поскольку обозначение «BELIMO» не имеет смыслового значения и является фантазийным.

В отношении графического признака сходства обозначений следует отметить, что использование при их выполнении букв одного алфавита, стандартного шрифта и черно-белой цветовой гаммы с учетом одинаковой длины словесных обозначений позволяет сделать вывод о графическом сходстве обозначений.

Что касается общего зрительного впечатления от сравниваемых обозначений, то это впечатление создается именно за счет наличия в них сходных графически словесных элементов, выполняющих основную функцию товарного знака, являясь сильными элементами обозначений. Входящие в обозначения изобразительные элементы не оказывают существенного влияния на индивидуализирующую функцию товарных знаков в силу того, что в одном случае (в оспариваемом знаке) изобразительный элемент в виде геометрической фигуры неправильной формы служит лишь фоном для словесного элемента, подчеркивая его значимость, а в другом (в знаке 2) изобразительный элемент в виде двух геометрических фигур

небольшого размера расположен в периферийной части знака и не акцентирует на себе внимание потребителя.

В отношении довода правообладателя о том, что знаки лица, подавшего возражение, используются в оранжево-черном цветовом сочетании, следует отметить, что сравнительный анализ знаков проводится в соответствии с тем, как ему предоставлена правовая охрана, независимо от фактического использования. Сочетание цветов в знаках лица, подавшего возражение, не указано, следовательно, знаки охраняются в черно-белом цветовом сочетании.

Довод правообладателя о том, что товарный знак со словесным элементом «Беломо» был зарегистрирован на территории Республики Беларусь еще 16.12.1996 года с датой приоритета от 11.01.1994 года, не может быть принят во внимание, поскольку возражение касается возможности смешения оспариваемого товарного знака со знаками лица, подавшего возражение, при маркировке ими однородных товаров на российском потребительском рынке товаров и услуг, т.е. на территории Российской Федерации, а не Республики Беларусь.

Таким образом, следует признать, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки со словесным элементом «BELIMO» сходны между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ однородности товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, с товарами, для которых зарегистрированы знаки [1-2], показал наличие их однородности, поскольку они относятся к одним родовым группам товаров (аппаратура для управления, контроля и регулирования, пневмо- и гидросистемы, приборы и инструменты для измерения, отопительные приборы и устройства для сушки), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации. В частности, регулятор (или управляющее устройство), — в теории автоматического управления устройство, которое следит за состоянием объекта управления как системы и вырабатывает для неё управляющие сигналы. Регулятор следит за изменением некоторых параметров объекта управления (непосредственно либо с помощью наблюдателей) и реагирует

на их изменение с помощью некоторых воздействий в соответствии с заданным качеством управления. Таким образом, регулятор является элементом системы управления. Следовательно, регуляторы могут быть отнесены к элементам аппаратуры для управления, контроля и регулирования. Регулятор давления является важным устройством, используемым во многих технических системах. Он играет роль в поддержании стабильного давления жидкости или газа в заданном диапазоне. Регуляторы давления широко используются в промышленности для контроля давления в различных процессах, таких как пневматические системы, гидравлические системы и системы водоснабжения. В связи с указанным регуляторы давления могут являться частями пневматических и гидравлических устройств. Расходомер - это прибор для измерения расхода, то есть объёма (массы) газа, жидкости или сыпучего материала, протекающих по трубопроводу или через дозирующее устройство в единицу времени. Счетчик – это прибор, измеряющий количество расходуемого вещества, излучения и т.д. Таким образом, расходомеры и счетчики представляют собой измерительные приборы.

Таким образом, в результате анализа сопоставляемых товаров на предмет их однородности установлено, что существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Что касается услуг, для которых представлена охрана знаку [3], то обоснование однородности этих услуг товарам 07, 09 и 11 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, в возражении не приведено.

В отношении довода правообладателя, касающегося того, что сравниваемые товары 07, 09 и 11 классов МКТУ имеют разную область применения (разное назначение) согласно информации из каталогов лица, подавшего возражение, и правообладателя, следует отметить, что указанная информация не может быть принята во внимание коллегией, поскольку оценка однородности товаров осуществляется в соответствии с перечнем товаров, в отношении которого действует правовая охрана товарных знаков. Согласно сведениям из Госреестра, а

также по сведениям международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности в перечнях товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и международных регистраций [1-2] никаких указаний в части их конкретного назначения не имеется.

С учетом установленного коллегией сходства оспариваемого знака с противопоставленными товарными знаками, а также высокой степени однородности товаров, имеются основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанной выше части товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ.

В отношении довода возражения о наличии у лица, подавшего возражение, серии товарных знаков следует отметить, что знаки [1-3] не образуют серию товарных знаков, поскольку знаку [3] не предоставлена правовая охрана для товаров 07, 09 или 11 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку недействительным. Два товарных знака, объединенных общим элементом и зарегистрированных для однородных товаров, это еще не серия знаков.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на которое указано в возражении, коллегия отмечает следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов.

Что касается вероятности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), обусловленные предшествующими знаниями потребителя об обозначении, то материалы возражения не содержат доказательств того, что у потребителя возникла (и сохранилась) до даты приоритета оспариваемого товарного знака стойкая ассоциативная связь оспариваемого знака с лицом, подавшим возражение, а не с его правообладателем.

В связи с указанным не имеется оснований для признания товарного знака по свидетельству №934080 в отношении указанных выше товаров несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части фирменного наименования, на которое также указано в возражении, коллегия отмечает, что возражение не содержит какого-либо обоснования этого несоответствия, в том числе документов, подтверждающих возникновение права на фирменное наименование, а также фактических данных об использовании фирменного наименования на территории Российской Федерации в отношении однородной деятельности. Следовательно, оснований для признания товарного знака по свидетельству №934080 в отношении указанных выше товаров несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса также не имеется.

В отношении поступившего в Роспатент обращения правообладателя оспариваемого товарного знака, касающегося несогласия с выводом коллегии по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, коллегия отмечает следующее.

Доводы обращения, в основном, повторяют доводы представленного отзыва на возражение и проанализированы выше в мотивированной части заключения коллегии, где дана надлежащая оценка всем приведенным сторонами спора доводам.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 934080 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ - регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин], 09 класса МКТУ - расходомеры; счетчики, 11 класса МКТУ - устройства и установки для отопления; сушилки воздушные.