

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☐ возражения ☒ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по признанию товарного знака или используемого в качестве товарного знака обозначения общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.08.2015 № 602, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.09.2015 за №39065 (далее – Административный регламент ОИ) рассмотрела заявление, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.06.2021, о признании словесного обозначения «BASF» по международной регистрации № 521841 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 01.01.2017 на имя «БАСФ СЕ» (далее – заявитель), в отношении товаров 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, науке, фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве».

Обозначение «BASF» по международной регистрации № 521841, в отношении которого испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными латинскими буквами.

Для подтверждения общеизвестности обозначения «BASF» заявителем были представлены следующие материалы:

- информация из международного реестра в отношении товарных знаков № 638794 и № 909293 [1];
- организационные документы [2];
- учебная, справочная литература [3];
- публикации в СМИ о деятельности заявителя [4];
- публикации в корпоративных СМИ о деятельности заявителя [5];
- информация о деятельности и товарах заявителя в социальных сетях [6];
- уведомление Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам от 05.02.2019 [7];
- аналитическая справка об объеме рынка, охватываемого заявителем [8];
- договоры поставки продукции заявителя [9];
- фотографии продукции заявителя [10];
- договоры оказания рекламных услуг [11];
- результаты социологического исследования ВЦИОМ от 05.2021 об уровне известности обозначения «BASF» [12].

На заседании коллегии, состоявшемся 26.08.2021, заявитель представил ходатайство о переносе коллегии на более поздний срок, которое было удовлетворено. Также заявителем были предоставлены дополнительные материалы:

- свидетельства о государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов [13];
- аудиторские заключения для ЗАО «БАСФ» и ООО «БАСФ» за 2010, 2012-2016 гг. [14];
- письмо генерального директора ООО «БАСФ» о затратах на рекламу [15].

На заседании коллегии, состоявшемся 29.09.2021, заявитель представил ходатайство о переносе коллегии на более поздний срок, которое было удовлетворено.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.11.2021, заявитель представил ходатайство о переносе коллегии на более поздний срок, которое было удовлетворено. Также заявителем были предоставлены дополнительные материалы:

- письмо Российского государственного университета нефти и газа им. М.М. Губкина от 15.10.2021 [16];

- письма компаний, сотрудничающих с концерном «БАСФ» [17].

На заседании коллегии, состоявшемся 01.12.2021, заявитель представил ходатайство о сокращении перечня товаров, в отношении которых испрашивается общеизвестность товарного знака. Ходатайство удовлетворено. Заявление рассматривается в отношении товаров 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве». Кроме того, заявитель представил ходатайство о переносе коллегии на более поздний срок, которое было удовлетворено. Также заявителем были предоставлены дополнительные материалы:

- дополнительные фото продукции заявителя [18];

- каталог «Решения для сельского хозяйства» 2022 г. [19].

На заседании коллегии, состоявшемся 20.01.2022, заявитель представил ходатайство о переносе коллегии на более поздний срок, которое было удовлетворено. Также заявителем были предоставлены дополнительные материалы:

- письмо ООО «Альстро-Мункшо Тверь», сотрудничающего с концерном «БАСФ» [20].

На заседании коллегии, состоявшемся 22.02.2022, заявитель представил ходатайство об изменении даты признания товарного знака общеизвестным. Ходатайство удовлетворено. Признание словесного обозначения «BASF» по международной регистрации № 521841 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком испрашивается с 25.05.2021. Кроме того,

заявитель представил ходатайство о переносе коллегии на более поздний срок, которое было удовлетворено.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.03.2022, заявителем были предоставлены дополнительные материалы:

- дополнительные фото продукции заявителя [21];
- скриншоты рекламы продукции заявителя на Интернет-ресурсах [22];
- информация о партнерстве с «КАМАЗ-мастер» [23].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении заявления, коллегия установила следующее.

Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты (24.06.2021) его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция), Кодекс, Административный регламент ОИ.

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемое им в качестве товарного знака обозначение общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности такое обозначение может быть признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если это обозначение в результате интенсивного использования стало на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с абзацем первым и подпунктом 3 пункта 17 Административного регламента ОИ исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению заявителем:

3) подтверждающие общеизвестность товарного знака или обозначения материалы (далее - материалы), в том числе заявитель имеет право представить в Роспатент документы, содержащие следующие сведения:

- об интенсивном использовании товарного знака или обозначения, в частности, на территории Российской Федерации. При этом по инициативе заявителя указываются: дата начала использования товарного знака, перечень населенных пунктов, где производилась реализация товаров, в отношении которых осуществлялось использование товарного знака или обозначения; объем реализации этих товаров; способы использования товарного знака или обозначения; среднегодовое количество потребителей товара; положение изготовителя на рынке в соответствующем секторе экономики и тому подобные сведения;

- о странах, в которых товарный знак или обозначение приобрели широкую известность;

- о произведенных затратах на рекламу товарного знака или обозначения (например, годовые финансовые отчеты).

- о стоимости (ценности) товарного знака в соответствии с данными, содержащимися в годовых финансовых отчетах;

- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака или обозначения, проведенного специализированной независимой организацией, которые могут быть оформлены с учетом рекомендаций, размещенных на интернет-сайте Роспатента.

Анализ материалов, представленных заявителем, показал следующее.

Заявитель «БАСФ СЕ» («Badische Anilin und Soda-Fabrik» - в переводе с немецкого языка «Баденский анилиновый и содовый завод») является химическим концерном, основанным в 1865 г.

Как следует из представленных материалов [4-5], 8 октября 1874 г. заявителем было открыто представительство в Москве. Фабрика обеспечивала

производство высококачественных химических изделий, в частности, красителей для тканей и активно развивалась на территории Российской империи и РСФСР до 1919 г. Впоследствии фабрика была реквизирована Советским Правительством.

В 1972 г., с момента открытия представительства в Москве, концерн возобновил свою деятельность в СССР под обозначением «BASF».

К 1993 г. подразделения BASF SE функционировали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Новосибирске, в Красноярске был открыт завод по выпуску компакт-кассет. Компанией «Wintershall», дочерней компанией BASF SE, совместно с АО «Газпром» было учреждено совместное предприятие «ВИНГАЗ», осуществлявшее поставки природного газа муниципальным предприятиям, компаниям регионального газоснабжения, промышленным предприятиям и электростанциям в Германии и Западной Европе.

С 1993 г. деятельность по производству, продвижению и реализации товаров «БАСФ» («BASF») осуществляется в Российской Федерации через дочернюю компанию ЗАО «БАСФ» (13 декабря 1993 г.), впоследствии реорганизованную в ООО «БАСФ» (1 октября 2013 г.) [2].

Из представленных заявителем материалов [1-23] следует, что обозначение «BASF» по международной регистрации № 521841, в отношении которого испрашивается признание общеизвестным товарным знаком, действительно используется заявителем вплоть до даты, с которой испрашивается признание его общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Наименование компании заявителя упоминается в учебной и справочной литературе [3], такой как: Учебное пособие «Современная Германия» 2015 г., Учебник «Теоретические основы общей химии» 2003 г., «Первый толковый Большой энциклопедический словарь» 2006 г., «Ежегодник большой советской энциклопедии» 1966 г., «Словарь аббревиатур и акронимов русского языка» 2015 г., Энциклопедия «Немцы России» 2006 г., Учебник

«Международная экономика» 2008 г., Энциклопедический справочник «Политические системы современных государств» 2012 г., Учебное пособие «Глобализация российской экономики» 2010 г., Учебное пособие «Конкуренция теория и практика» 2001 г., Учебное пособие «Ресурс» 2016 г., Учебник «Менеджмент корпорации» 2004 г., Учебное пособие «Россия и Германия несостоявшийся альянс» 2017 г., Сборник докладов «Немцы Москвы» 1997 г., Учебное пособие «Германские канцлеры от Бисмарка до Меркель» 2009 г., Учебное пособие «История мировой экономики» 2007 г., Учебное пособие «Иностранное предпринимательство и заграничные инвестиции в России» 1997 г., «Учебник географии для 10-11 классов» 2019 г.

Кроме того, деятельность заявителя отражена в представленных публикациях в СМИ, в том числе корпоративных СМИ [4 – 5], и в социальных сетях [6], а именно: публикация на сайте кафедры технологии переработки нефти Губкинского университета, информация с сайта «Коммерсант» об объемах продаж БАСФ на 1890 г., информация с сайта newchemistry.ru, информация с сайта rsc.ru, информация с сайта chemmarket.info, информация с сайта germania-online.diplo.de, информация с сайта «Life Journal», публикация в журнале «Intelligent Enterprise» № 20 за 2002 г., информация с сайта newchemistry.ru, информация с сайта himgrad.ru, информация с сайта gazprom.ru, информация с сайта logistika-prim.ru, информация с сайта pro.rbc.ru, публикация в журнале «The Chemical Journal» 2009 г., журнал «Формула BASF» №1 за 2013 г., отчёт о деятельности «BASF» в Российской Федерации, информация с сайта basf.com., информация с сайта basf.com о выручке., выпуски журнала «Формула BASF» (2006 г., 2010 – 2013 гг.), публикации на «Youtube» и «Twitter».

Оценив перечисленные материалы [3-5], как в частности, так и совокупности, коллегия пришла к выводу о том, что на их основании не представляется возможным подтвердить широкую известность на территории Российской Федерации обозначения «BASF» по международной регистрации № 521841 в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ «химикаты,

используемые в промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве» вплоть до испрашиваемой даты признания его общеизвестным, а именно до 25.05.2021, поскольку они не отражают степень интенсивности использования данного обозначения в отношении конкретных заявленных товаров 01 класса МКТУ.

В подтверждение факта введения соответствующей продукции в гражданский оборот заявителем были представлены уведомление Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам [7], аналитическая справка об объеме рынка, охватываемого заявителем в период 2012 – 2020 гг. [8], договоры поставки продукции [9], свидетельства о государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов [13], а также аудиторские заключения за 2010, 2012-2016 гг. [14].

Однако, уведомление Межрайонной инспекции ФНС по крупнейшим налогоплательщикам [7] отражает сведения лишь на момент 05.02.2019 г., а также относится к ООО «БАСФ».

Анализ справки об объеме рынка [8], а так же представленных аудиторских заключений [14] показывает, что за указанный период времени оборот продукции заявителя в Российской Федерации в секторе химикатов для потребительской сферы и фармацевтики, катализаторов, дисперсий и пигментов, мономеров, активных химических веществ, химических продуктов из нефтяного сырья составил более 88 миллиардов рублей. Кроме того, доля продукции заявителя на рынке активных химических веществ, промежуточных химических продуктов, мономеров, нефтехимии, а также на рынке питания и здоровья росла в период с 2014 – 2018 гг.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что данная справка [8] относится к продукции заявителя, не соотносящейся непосредственно с заявленными товарами 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве», а представленные договоры поставки продукции за период 2014-2018 гг. [9] и аудиторские заключения об объемах продаж за 2010, 2012-2016 гг. [14] охватывают краткий

период времени, в связи с чем не могут доказывать непрерывность и интенсивность использования товарного знака «BASF» по международной регистрации №521841 до испрашиваемой даты признания его общеизвестным, а именно до 25.05.2021.

Кроме того, представленные договоры поставки продукции [9] заключались с контрагентами от имени/между ООО «БАСФ», ТОО «БАСФ Центральная Азия», «БАСФ Агрикалчерал Спешиалитиз Лимитед», «БАСФ Агро Б.В. Арнхем», а аудиторские заключения представляют информацию относительно ЗАО «БАСФ» и ООО «БАСФ», что не позволяет ассоциировать их непосредственно с заявителем «БАСФ СЕ», как с единым источником происхождения товаров 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве», маркируемых товарным знаком «BASF» по международной регистрации № 521841.

Таким образом, анализ указанных материалов [7 – 9], [13], [14] показал, что они не доказывают факта широкой известности товарного знака «BASF» по международной регистрации № 521841 в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве».

В качестве доказательств широкой известности среди потребителей товарного знака «BASF» по международной регистрации № 521841 заявителем также представлены договоры об оказании рекламных услуг [11], письмо генерального директора ООО «БАСФ» о затратах на рекламу [15], каталог «Решения для сельского хозяйства» от 2022 г. [19], скриншоты рекламы продукции заявителя на Интернет-ресурсах [22].

Из представленных материалов видно, что стоимость затрат ООО «БАСФ» на рекламу и продвижение продукции «BASF» с 01.01.2011 по 31.12.2016 составили 291 661 548 рублей [15].

Договоры об оказании рекламных услуг [11] в печатных периодических изданиях, СМИ, Интернет-ресурсах заключались с ООО «Издательский дом

«Аграрные известия» (договор от 16.01.2017 с дополнениями к нему от 20.01.2017 и 04.03.2019), ИП Бабкин В.А. (договор 07.05.2014 с дополнением к договору от 14.09.2016), ООО «Бигстар Медиа» (договор от 31.12.2014), ОАО «ВНИПИнефть» (договор от 01.10.2015), НП «КАМАЗ-Автоспорт» (договор от 01.11.2017), ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК» (договор от 30.04.2014), ООО «Эдвайс» (договоры от 12.01.2017, 12.11.2017, 28.12.2017, 30.12.2017, 09.01.2018, 18.01.2018), ООО «Редс Гоу» (договор от 31.10.2017), ООО «Суффле Агро Рус» (договоры от 12.12.2011, 15.02.2012), ОАО «Татмедиа» (договор от 01.08.2013), ЗАО «Химпресс» (договор от 15.08.2011), ООО «Редакция журнала «Целлюлоза.Бумага.Картон» (договор от 11.01.2013), АО «ЭйТиЭйч» (договор от 31.07.2017 с дополнениями к договору от 03.10.2018).

Анализ представленных договоров [11] показал, что на их основании не представляется возможным установить, к какому именно обозначению они относятся, поскольку заявителем не представлены отчеты по исполнению таких договоров. Кроме того, указанные договоры не могут свидетельствовать об интенсивном использовании товарного знака «BASF», поскольку охватывают непродолжительные временные отрезки. Также коллегия отмечает, что представленные договоры заключались с контрагентами от имени ООО «БАСФ» и ЗАО «БАСФ», что не позволяет установить связь непосредственно с заявителем «БАСФ СЕ».

Каталог «Решения для сельского хозяйства» [19] датирован более поздней датой (2022 г.), чем дата поступления настоящего заявления о признании товарного знака «BASF» по международной регистрации № 521841 общеизвестным в Российской Федерации (24.06.2021), чем дата, с которой испрашивается признание указанного товарного знака общеизвестным (с 25.05.2021).

Таким образом, представленные материалы [11], [15], [19], [22] не могут служить доказательством общеизвестности товарного знака «BASF» по международной регистрации № 521841 на территории Российской Федерации

в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве».

Помимо изложенного, заявителем представлены фотографии реализуемой продукции [10], [18], [21].

Ознакомившись с указанными материалами [10], [18], [21], коллегия отмечает, что они не подтверждают широкую известность обозначения «BASF» по международной регистрации № 521841 в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве» на территории Российской Федерации поскольку: часть представленных фотографий представлены в ненадлежащем качестве, в связи с чем невозможно идентифицировать как сам товарный знак «BASF», так и идентифицировать товары, как товары 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве», в отношении которых испрашивается признание товарного знака общеизвестным; часть представленных фотографий представляют собой фотографии продукции, не относящихся к товарам 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве»; часть представленных фотографий представляют собой фотографии продукции, распространяемой не на территории Российской Федерации; на представленных фотографиях продукции отсутствует информация о дате, что не позволяет подтвердить факт интенсивного использования товарного знака «BASF» по международной регистрации № 521841 в течение долгого периода времени до испрашиваемой даты признания его общеизвестным, а именно до 25.05.2021.

Представленные заявителем письма о сотрудничестве концерна «БАСФ» с иными лицами на территории Российской Федерации [16], [17], [20], [23], не содержат подтверждения факта осуществления заявителем деятельности, соотносящейся непосредственно с товарами 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном

хозяйстве», в отношении которых испрашивается признание указанного товарного знака общеизвестным. Кроме того, упоминание в данных письмах ООО «БАСФ», ООО «БАСФ Восток», «BASF Polyurethanes GmbH» не позволяет установить связь с заявителем «БАСФ СЕ».

Также заявитель представил результаты социологического исследования ВЦИОМ от 05.2021 об уровне известности обозначения «BASF» [12], согласно которым товарный знак «BASF» по международной регистрации № 521841 известен 52% опрошенных.

Коллегия критически оценивает результаты социологического исследования, поскольку они противоречат иным материалам дела, которые, как уже было отмечено выше, в своей совокупности и взаимосвязи не подтверждают факта интенсивного использования товарного знака и приобретения им широкой известности в отношении заявленных товаров 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве».

Кроме того, вызывают обоснованные сомнения полученные в результате исследования данные.

Так, например, в ответ на открытый вопрос № 3 «Как Вы считаете, какая компания использует данные обозначения для своих товаров» 43% респондентов дали ответ «BASF». Однако, данный ответ не дает пояснений относительно того, какое конкретно юридическое лицо подразумевалось респондентами – ООО «БАСФ», ООО «БАСФ Восток», «BASF Polyurethanes GmbH» или «БАСФ СЕ».

В закрытом вопросе № 4 «Как Вы считаете, какая компания использует данное обозначение для своих товаров» представлены варианты ответов (1) «EuroChem Group AG», (2) ПАО «Сибур Холдинг», (3) «BASF SE», (4) «The Procter Gamble Company», (5) «Sinopec Corp», (6) ООО «НТТ». Учитывая, что товарный знак «BASF» частично воспроизводит наименование компании заявителя, можно утверждать, что ответ на данный вопрос содержится среди предложенных вариантов ответа.

Учитывая, что заявление о признании общеизвестным словесного товарного знака «BASF» по международной регистрации № 521841 испрашивается в отношении конкретного обозначения, коллегия полагает, на основании представленных сведений, материалов и документов [1-23] не представляется возможным признать, что используемый заявителем товарный знак по свидетельству № 521841 в отношении товаров 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве» является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на испрашиваемую дату 25.05.2021. Заявителем не представлены доказательства, свидетельствующие в своей совокупности и взаимосвязи о приобретении товарным знаком «BASF» по международной регистрации № 521841 свойств общеизвестного товарного знака, предусмотренные статьей 1508 Гражданского кодекса.

Учитывая вышеизложенное, на основании абзаца второго пункта 77 Административного регламента коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении заявления, поступившего 24.06.2021, о признании словесного товарного знака «BASF» по международной регистрации № 521841 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 25.05.2021 в отношении товаров 01 класса МКТУ «химикаты, используемые в промышленности, сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве» на имя «БАСФ СЕ».