

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 29.04.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «БазэлЦемент», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.01.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2007705517/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007705517/50 с приоритетом от 01.03.2007 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 01, 19, услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию заявлено «обозначение, представляющее собой фирменное наименование общества на английском языке. Наименование образовано путем слияния в единое слово слов «Basel» и «Cement» (транслитерация слов «Базэл» и «Цемент»). Написание выполнено стандартным шрифтом, при этом буквы «В» и «С» выполнены заглавными буквами прописным шрифтом».

Решением Роспатента 29.01.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 01, 19, услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по

результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное обозначение состоит из двух слов, написанных без пробела, но выделенных заглавными буквами и имеющих определенную семантику слов «BASEL» и «cement»;
2. заявленное обозначение включает географическое указание «BASEL» (с англ. Базель), город в Швейцарии;
3. заявленное обозначение прямо указывает на географический объект, который может быть воспринят как место нахождения производителя товаров/услуг и способно ввести потребителя в заблуждение относительно действительного местонахождения производителя товаров/услуг (г. Москва);
4. сведения заявителя о том, что Базель пишется по-разному в разных языках, и об особенностях его произношения не снимает оснований для отказа в регистрации;
5. довод о регистрации обозначений «БАЗЭЛ цемент», «БазэлЦемент» в качестве товарных знаков не снимает оснований для отказа в регистрации, так как слово «БАЗЭЛ» является вымышленным;
6. информация заявителя о приобретении определенной известности «БазэлЦемент» как наименования компании не снимает приведенных оснований для отказа в регистрации;
7. слово «cement» (с англ. - цемент) прямо указывает на вид товара 19 класса МКТУ и является неохранным для данного вида товара;

8. относительно иных товаров заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.04.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- обозначение «BASEL» является нейтральным, фантазийным и само по себе не несет какой-либо информации о товаре или его изготовителе, не соответствующей действительности;

- в отношении товаров 01, 19, услуг 35, 37 классов МКТУ репутация города Базеля, так и Швейцарии в целом потребителю не известна;

- Швейцария известна среднему российскому потребителю как страна с интенсивным сельским хозяйством, на выпуске дорогой наукоемкой продукции, к которой заявленные товары/услуги не относятся;

- основную роль в швейцарской экономике играет сфера услуг в области туризма, страхового и банковского дела, «образовательного туризма»;

- главными отраслями Швейцарии являются машиностроение и металлообработка, станкостроение, химическая, пищевая промышленность, биохимическая технология, фармацевтическая и, часовая промышленности, производства транспортных средств, компьютерной техники;

- часы и машиностроение составляют около 42% от общей стоимости экспорта Швейцарии;

- Базель также является единственным грузовым портом в Швейцарии, торгово-финансовым центром Швейцарии, местом проведения различных конгрессов, выставок (часов, украшений, произведений искусства и т.п.);

- Базель известен широкому кругу потребителей, прежде всего, производством часов, ювелирных украшений, сыров, шоколада,

фармацевтической продукцией, а также услугами в области туризма, образования;

- Швейцария стоит на 25 месте по посещаемости российскими туристами (в основном ее посещают любители горнолыжного спорта, экологического туризма);

- Базель является третьим по величине городом в Швейцарии, численность составляет всего 180 000 человек;

- Базель не ассоциируется с товарами и услугами, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- малоизвестному географическому названию может быть предоставлена правовая охрана, при этом географическое название составляет только часть заявленного обозначения;

- продукция, маркируемая заявленным обозначением, адресована узкому и специфическому кругу потребителей – оптовым покупателям, которым известны мировые регионы производства цемента и иных заявленных товаров, при этом швейцарский город Базель к ним не относится;

- цемент является специфическим строительным материалом с различными способами производства, от которых зависит сфера применения, при этом потребитель детальным образом изучает информацию о товаре и его производителе;

- заявитель осуществляет продажу товаров как отечественного, так и импортного производства с соответствующей пометкой на товаре, что исключает введение потребителя в заблуждение;

- все товары заявителя снабжаются сертификатами соответствия, санитарно-эпидемиологическими заключениями, которые содержат достоверную информацию о товаре;

- в силу своей специфики товары заявителя предназначены юридическим лицам в соответствии с заключенными договорами, которые содержат достаточно сведений о задействованных сторонах, что исключает введение потребителя в заблуждение;

- Швейцария и Базель не относятся к сфере особых экономических интересов Российской Федерации, в сфере чего у российского потребителя не могут возникнуть ассоциации относительно товаров, маркируемых заявленным обозначением, с товарами, импортированными из Базеля в Швейцарии;

- заявитель является владельцем постоянно действующего и регулярно обновляемого сайта [www.baselcement.ru](http://www.baselcement.ru), который также содержит исчерпывающую информацию о производителе и товаре;

- написание доменных имен совпадает с заявленным к регистрации в качестве товарного знака обозначением, что исключает введение потребителя в заблуждение;

- обозначение «BASEL» не может восприниматься как место происхождения товара и нахождения его производителя;

- слово «Базель» в латинской транскрипции имеет несколько вариантов: «Basel» и «Basle» - английский вариант, «Basel» - немецкий вариант, «Bale» - французский вариант, «Basilea» - итальянский и испанский варианты, «Basilia» - латинский вариант;

- английский язык не является распространенным языком, что не позволяет оценивать заявленное обозначение как сходное с наименованием географического объекта;

- обозначение цемента, производимого в городе Базеле, должно выглядеть следующим образом: «Basel's cement» или «Cement of Basel» или «Cement from Basel»;

- наименование «BASELcement» является сложносоставным словом, в котором ударение падает на второй слог, что обусловлено семантикой

слова, являющегося производным от словосочетания «Basic Element» (Базовый элемент), а логическое ударение падает на слово «cement»;

- восприятие обозначения в целом носит целостный характер, так как обозначение воспринимается как единый образ;

- для русскоязычного потребителя словесный элемент «BASEL» не обладает признаками индивидуально-конкретной семантической соотнесенности с определенной предметной областью, то есть его семантика размыта и прямо не связана с индивидуализирующими признаками какого-либо предмета;

- слово «cement» присутствует в обозначении в качестве неохраноспособного, но существенно влияющего на восприятие товарного знака в целом;

- слово «cement» имеет конкретное смысловое значение, способствующее формированию единого образа заявленного обозначения, связанного с производством цемента и производных от него товаров;

- обозначение «BASELcement» является также фирменным наименованием заявителя на английском языке, указанным в учредительных документах;

- товарный знак «BASELcement» приобрел различительную способность, введен в гражданский оборот с момента регистрации заявителя в 2006 году и является широко известным и узнаваемым на территории Российской Федерации, Казахстана, Китая и т.п.;

- в поисковых системах сети Интернет «БазэлЦемент» находится на первом месте по индексам цитируемости;

- за последнее время в русскоязычной и иностранной прессе зафиксировано более 4000 статей с упоминанием заявителя («Ведомости», «Эксперт», «РБК» и другие);

- в средствах массовой информации прошли сюжеты о заявителе и его области деятельности;

- заявитель участвовал во многих выставках, конференциях, форумах, выступая в качестве участника, спонсора, партнера мероприятий с использованием товарного знака «БазэлЦемент»/ «BaselCement»;

- заявителем заключен ряд долгосрочных международных и российских контрактов;

- за 2008 год заявитель поставил 772 тысячи тонн цемента в большую часть субъектов Российской Федерации;

- Интернет – энциклопедия «Википедия» дает ряд информации касательно слова «Basel» - соглашения «Международная конвергенция измерения капитала и стандартов капитала: новые подходы» Базельского комитета по банковскому надзору; футбольный клуб «Базель»;

- по заявкам № 2007705512/50, 2007705516/50 приняты решения о государственной регистрации обозначений в качестве товарных знаков на имя заявителя и представляющих собой транслитерации заявленного обозначения буквами русского алфавита;

- ведомством приняты положительные решения в части регистрации обозначений «АРБАТ-НОРД», «ИТОН» и т.п. на имя других лиц;

- заявителем скорректирован перечень заявленных товаров 01 и 19 классов МКТУ в части того, что эти товары представляют собой цемент, либо его содержат;

- в заключении не указано, что какой-либо производитель в г. Базеле производит товары 01 и 19 классов МКТУ, либо оказывает услуги 35, 37 классов МКТУ.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 01 и 19 классов МКТУ, а также в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ по заявке № 2007705517/50.

В обоснование своих доводов заявителем были представлены следующие копии документов:

- устава заявителя, 2008 г. – на 23 л. (1);
- учредительного договора заявителя, 2007 г. – на 7 л. (2);
- свидетельства о государственной регистрации заявителя – на 1 л. (3).

На заседании коллегии, состоявшемся 28.09.2009, а также в корреспонденциях от 15.02.2010, 09.03.2010 заявителем представлены дополнения к возражению от 29.04.2009, а именно:

- у потребителей наименование «BASELcement» не может ассоциироваться со швейцарским городом Базель, как с местом производства заявленных товаров, поскольку в данном регионе такое производство отсутствует;

- для Швейцарии Российская Федерация не является ведущим внешнеторговым партнером;

- доля кантона Базель в общем объеме внешнеторговых сделок Швейцарии составляет всего 21 %;

- доля экспорта российских товаров в Швейцарию в 2008 году составила 2,1%, а доля импорта товаров из Швейцарии – 0,9 %;

- приоритетными направлениями в отношении экспорта товаров из Российской Федерации являются драгоценные металлы, продукция химической промышленности, машиностроение, энергетические ресурсы, а в отношении импорта из Швейцарии – часы, металлы, товары фармакологической промышленности, продукция сельского хозяйства;

- цементная промышленность не является ключевой отраслью экономики Швейцарии, доля швейцарского цемента, поставляемого на российский рынок мала, в связи с чем, у потребителя не могут возникнуть ложные ассоциации;



- крупнейшим производителем цемента в мире является Китай, а также Индия, США, Япония, при этом Российская Федерация занимает пятое место в мировом производстве;

- в настоящее время на мировом рынке цемента доминирует ряд крупных компаний: «Lafarge» (Франция), «Holcim» (Швейцария), «Italcementi» (Италия), «RMC» (Великобритания) и др.;

- с точки зрения грамматики обозначение «BASELcement» не может восприниматься как «Базельский цемент» или «цемент, произведенный в Базеле»;

- поисковые системы сети Интернет не выдают при поиске на обозначение «BASELcement» ни одной ссылки на город Базель в Швейцарии, ни на саму Швейцарию;

- производство цемента и цементосодержащей продукции относится к промышленности строительных материалов, которые находят широкое применение;

- цементная промышленность представляет собой одну из ведущих отраслей промышленности строительных материалов, которая была создана за годы советской власти;

- сырьевой базой для цементной промышленности является природное сырье (глинистые породы и т.д.), а также отходы других отраслей промышленности;

- производство цемента не относится к области химической промышленности.

В обоснование своих доводов заявителем были представлены следующие копии документов:

- примеров и словообразований в английском языке – на 12 л. (4);

- сводных таблиц по внешней торговле Швейцарии и Российской Федерации – на 20 л. (5);

- сводных таблиц по странам-импортерам цемента и сопутствующих товаров и обзора «Рынок цемента России 2007-2010», информационных данных по анализу производства и рынков цемента 2003-2008 – на 52 л. (6);

- сводных таблиц по торговому сотрудничеству, инвестициям Швейцарии и Российской Федерации по группам товаров за 2003-2008 годы – на 46 л. (7);

- сводных таблиц по объемам экспорта-импорта по отраслям промышленности в Швейцарии и в других странах – на 30 л. (8);

- статистического ежегодника Швейцарии за 2009 год, информационных отчетов по Швейцарии и Российской Федерации на иностранном языке – на 121 л. (9);

- информационных данных по городу Базель и Швейцарии из Интернет-словарей, Интернет-энциклопедий и других сайтов – на 214 л. (10);

- сертификатов соответствия, заключений Роспотребнадзора и сопровождающей их документации - на 9 л. (11);

- фотографий образцов упаковки продукции заявителя – на 13 л. (12);

- фотографий заявителя с конференций и форумов – на 4 л. (13);

- сводных данных по презентации заявителя, его деятельности – на 27 л. (14);

- результатов поиска по «baselcement», «basel» - на 543 л. (15);

- электронных версий печатных изданий «РБК-DAILY», «ВЕДОМОСТИ», «ЭКСПЕРТ», «КОММЕРСАНТ» и др. с информацией о заявителе, цементной промышленности - на 511 л. (16);

- подборки материалов о заявителе, цементной промышленности из различных средств массовой информации – на 155 л. (17);

- подборки мониторинга средств массовой информации по заявителю за май 2009 года – на 418 л. (18);

- подборки мониторинга средств массовой информации по заявителю за июнь 2009 года – на 269 л. (19);
- подборки мониторинга средств массовой информации по заявителю за июль 2009 года – на 281 л. (20);
- подборки мониторинга средств массовой информации по заявителю за август 2009 года – на 223 л. (21);
- подборки мониторинга средств массовой информации по заявителю за сентябрь 2009 года – на 290 л. (22);
- подборки мониторинга средств массовой информации по заявителю за октябрь 2009 года – на 160 л. (23);
- подборки мониторинга средств массовой информации по заявителю за ноябрь 2009 года – на 173 л. (24);
- подборки мониторинга средств массовой информации по заявителю за декабрь 2009 года – на 47 л. (25);
- буклеты заявителя – 2 экз. (26);
- соглашения о намерениях в сфере сотрудничества в реализации инвестиционного проекта на территории Новгородской области от 30.11.2007 – на 22 л. (27);
- справки от ЗАО «НИИЦЕМЕНТ» - на 3 л. (28);
- интернет-данных по цементной и строительной промышленности – на 96 л. (29);
- данных по производству цемента 2005-2008 – на 6 л. (30);
- сводных таблиц по выезду и прибытию граждан в зависимости от цели поездки в 2007 году – на 4 л. (31);
- интернет-данных по химической промышленности – на 31 л. (32);
- сводной таблицы относительно владения населения языками (кроме русского языка) – на 3 л. (33);
- данных об итогах Всероссийской переписи населения 2002 года – на 14 л. (34);

- решений Палаты по патентным спорам и судебных решений - на 93 л. (35);

- буклета «Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности», 2009 - на 83 л. (36);

- данных из системы «ГАРАНТ» относительно производства прочих неметаллических минеральных продуктов, профессиях рабочих промышленности строительных материалов, строительных норм и правил – на 16 л. (37).

Заседание коллегии, состоявшееся 28.09.2009, было перенесено согласно ходатайству заявителя. Заседание коллегии, состоявшееся 15.01.2010, было перенесено в связи с болезнью ответственного за рассмотрение дела и состоялось 15.03.2010.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 29.04.2009, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.03.2007) поступления заявки № 2007705517/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Правилами установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, а именно, характеризующих товары, в том числе указывающих на их свойство, вид, назначение (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами установлено, 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

Заявленное обозначение «BaselCement» по заявке № 2007705517/50 является словесным и состоит из элементов «Basel» и «Cement» написанных буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом, в одну строку без пробела. При этом буквы «В» и «С» заявленного обозначения исполнены заглавными, что позволяет воспринимать его как состоящее из двух элементов «BASEL» и «Cement». В этой связи словесные элементы «BASEL» и «cement» не образуют единой грамматической и синтаксической конструкции, а воспринимаются по отдельности, поэтому оценивается охраноспособность каждого из этих элементов.

Регистрация обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 01, 19, а также в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Проанализировав материалы возражения от 29.04.2009, а также представленные документы (1-37) коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Словесный элемент «cement» (в переводе с английского языка - цемент) заявленного обозначения согласно решению Роспатента признан неохраноспособным в силу указания на вид товара 19 класса МКТУ и в возражении от 29.04.2009 данный довод заявителем не оспаривается. Вместе с этим, согласно материалам возражения от 29.04.2009 заявителем был ограничен объем притязаний в отношении товаров 01, 19, а также в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ. Учитывая, что товары 01, 19 классов МКТУ скорректированного перечня являются составляющими частями цемента или цементосодержащей продукцией, у коллегии Палаты по патентным спорам есть основания для вывода о том, что словесный элемент «cement» заявленного обозначения не является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товаров 01, 19 классов МКТУ, а указывает на вид товара или его состав и, следовательно, является неохраноспособным.

Вместе с этим, заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «Basel», который представляет собой название города в Швейцарии («Базель» - в переводе с немецкого и английского языков на русский язык. См. Яндекс, словари, Большая энциклопедия: в 62 томах. т. 4 – М.: ТЕРРА, 2006 – 592, стр. № 432). Базель – город в Швейцарии, после Цюриха и Женевы третий по населению город, столица швейцарской химической промышленности, развиты также машиностроение, электротехническая и другие промышленности (см. Интернет-энциклопедия «Википедия», Большая энциклопедия: в 62 томах. т. 4 – М.: ТЕРРА, 2006 – 592, стр. № 432). Таким образом, анализ заявленного обозначения показал, что оно несет в себе непосредственную информацию,

порождающую ассоциации с определенным местом нахождения – городом Базель.

Довод заявителя в части различных вариантов написания названия города Базель в разных языках коллегия Палаты по патентным спорам сочла неубедительным в силу однозначного перевода слова «Basel» с немецкого и английского языков в качестве географического объекта.

Область деятельности заявителя, отраженная в скорректированном объеме притязаний, тесно связана с производством цемента, цементосодержащих товаров и однородных им услуг. По технологическому признаку производство цемента и других вяжущих веществ относится к химической промышленности, которая является комплексной отраслью (см. информационные материалы сети Интернет: [www.BestReferat.ru](http://www.BestReferat.ru); <http://referats.allbest.ru>, <http://referats.allbest.ru>). Таким образом, документы (32) относительно того, что производство цемента не относится к химической промышленности, коллегия Палаты по патентным спорам сочла неубедительными. Вместе с тем, согласно сведениям из сети Интернет, из энциклопедии (<http://ru.wikipedia.org>; Большая энциклопедия: в 62 томах. т. 4 – М.: ТЕРРА, 2006 – 592, стр. № 432) Базель – столица швейцарской химической и фармацевтической промышленности.

С учетом изложенного заявленное обозначение содержит словесный элемент, прямо указывающий на географический объект (г. Базель в Швейцарии), который может быть воспринят как место нахождения производителя товаров/услуг, в то время как заявитель по данной заявке находится в городе Москве, следовательно, существует реальная возможность для введения в заблуждение потребителя. Кроме того, документы (1-37) не содержат сведений о том, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки № 2007705517/50 как обозначение товаров/услуг заявителя.

Доводы заявителя в части предоставления правовой охраны обозначениям по заявкам № 2007705512/50, 2007705516/50, а также регистрации в качестве товарных знаков обозначений «АРБАТ-НОРД», «ИТОН» и т.п. (35), коллегия Палаты по патентным спорам сочла неубедительными, поскольку указанные знаки не являются объектом данного рассмотрения. При этом делопроизводство по каждой заявке осуществляется самостоятельно, с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Доводы заявителя об известности города Базель в части производства большого спектра товаров (часы, шоколад и т.д.), оказании услуг (туризм и т.д.), а также о том, что Швейцария и Базель не относятся к сфере особо экономических интересов Российской Федерации, не снимают вышеприведенных оснований, поскольку химическая (а значит и цементная) промышленность также развита в пределах указанного географического объекта. В части приведенных заявителем данных Интернет – энциклопедии «Википедия» относительно семантики слова «Basel» коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что приведенные значения также содержат указания на город в Швейцарии. Довод заявителя (4) о том, что для обозначения цемента, производимого в городе Базеле, будут использоваться такие грамматические конструкции как «Basel's cement», или «Cement of Basel», или «Cement from Basel», коллегия Палаты по патентным спорам сочла неубедительным. Данный довод обусловлен тем, что присутствие слова «Basel» в составе заявленного обозначения уже само по себе способно порождать определенные ассоциации с данным городом в независимости от особенностей его грамматического написания в разных языках с учетом области деятельности заявителя.

Таким образом, заявленное обозначение включает географическое название «Basel», которое не является местом производства или сбыта



товаров/услуг и нахождения изготовителя, но может быть так воспринято, поэтому коллегия Палаты по патентным спорам признала обозначение в целом ложным.

В то же время заявителем не представлены фактические доказательства того, что потребителем заявленное обозначение воспринималось до даты подачи заявки как обозначение товаров/услуг производителя.

Таким образом, решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.04.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.01.2009.**