

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 02.08.2019, поданное компанией Тяньцзинь Ваньда Тайе Груп Ко., Лтд., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 04.04.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017754136, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017754136 подано 20.12.2017 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ:

бандажи колес транспортных средств; камеры для пневматических шин; камеры колес велосипедов; ленты протекторные для восстановления шин; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; покрышки; шины велосипедов; шины для автомобилей; шины пневматические; шины твердые для колес транспортных средств.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**OBOR**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 04.04.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017754136 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что словесное обозначение «**OBOR**» воспроизводит обозначение, используемое Китайской Народной Республикой по

объединению проектов «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской Шёлковый путь XXI века», организатором которого является Канцелярия руководящей рабочей группы по продвижению строительства «Одного пояса, одного пути».

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, изготавливающего товары, на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы приведены ссылки на интернет-сайты, содержащие вышеуказанную информацию.

В возражении, поступившем в Роспатент 02.08.2019, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель отмечает, что заявленное обозначение используется им в оригинальном графическом исполнении, а именно в виде комбинированного обозначения , графическая часть которого представлена изображением пунктирной горизонтальной, визуально напоминающей дорожную разметку.

Заявленное обозначение представляет собой инициальную аббревиатуру, которая была образована от рекламного слогана компании-заявителя: «Our Belief On the Road», что в переводе на русский язык означает «Наша уверенность на дороге» и выступает своеобразным лозунгом, который создает позитивный имидж для продукции компании-заявителя.

В возражении отмечено, что озвученная китайским руководством в 2013 году инициатива «Один пояс. Один путь» стала одним из ключевых элементов внешнеполитического и внешнеэкономического курса КНР, а разрабатываемые в ее рамках программы призваны определять развитие Китая и его стран-партнеров на долгие годы вперед. Ключевой аспект реализации инициативы - модернизация транспортной инфраструктуры для расширения экспорта Китая и повышения экономического потенциала его слаборазвитых территорий.

Аббревиатура «OBOR», используемая в качестве названия объединенных проектов, образована от лексических единиц английского языка, в то время как для массового российского потребителя данное название и его аббревиатура будут

восприниматься исключительно на русском языке, а именно: «Один пояс. Один путь» или «ОПОП», так как государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык.

По мнению заявителя, английская аббревиатура «OBOR», образованная от названия инициативы на английском языке (One Belt. One Road), не является широко известной для рядового российского потребителя, ввиду чего восприятие заявленного обозначения в качестве названия китайской концепции является маловероятным.

В 2016 году официальная аббревиатура программы «Один пояс. Один путь» (One Belt, One Road) «OBOR» была изменена на «BRI» (Belt and Road Initiative), что в переводе означает «Инициатива пояса и дороги». Основанием для изменения названия программы послужил тот факт, что наименование «Один пояс. Один путь» (One Belt, One Road) привело к многочисленным неправильным толкованиям, так как ввиду наличия словарной единицы «One» (Один) партнеры программы предполагали, что по проекту программы будет существовать только один наземный коридор и один морской маршрут, в то время как на самом деле данный проект должен соединить Азию, Европу и Африку по пяти маршрутам.

По мнению заявителя, изменение названия инициативы «OBOR» на «BRI» (Belt and Road Initiative) подтверждает тот факт, что заявленное обозначение не может рассматриваться в качестве вводящего в заблуждение относительно лица, изготавливающего товары.

Компания-заявитель, Тяньцзинь Ваньда Тайе Груп Ко., Лтд (CN), специализируется на производстве и продаже дифференцированных и высокопроизводительных шин для различных транспортных средств, а именно резины для автомобилей, мотоциклов, велосипедов, спецтехники. Благодаря высокому качеству, доступной цене для массового рынка, а также широчайшему ассортименту, продукция компании успешно поставляется более чем в 100 стран мира. Основной рынок сбыта - Северная Америка, в частности США, где продукция компании имеет очень высокую узнаваемость и положительный имидж.

Заявленное обозначение получило правовую охрану на имя заявителя на территории США, Канады, а также всех стран Европейского Союза.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017754136 и зарегистрировать товарный знак для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- словарные материалы в отношении семантики заявленного обозначения;
- информационные материалы о концепции «One Belt, One Road» (аббр. OBOR), а также об изменении официального названия программы;
- информация о компании-заявителе и продукции, маркируемой заявленным обозначением;
- копии свидетельств, а также выдержка из базы данных товарных знаков Европейского Патентного Ведомства.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (20.12.2017) поступления заявки №2017754136 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

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

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в

частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**OBOR**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявитель не отрицает того факта, что обозначение «OBOR» является официальной аббревиатурой программы «Один пояс. Один путь» (One Belt, One Road), которая была выдвинута руководством Китайской Народной Республики в 2013 году.

Заявитель также отметил в своем возражении, что «...инициатива «Один пояс. Один путь» стала одним из ключевых элементов внешнеполитического и внешнеэкономического курса КНР, а разрабатываемые в ее рамках программы призваны определять развитие Китая и его стран-партнеров на долгие годы вперед. Широкие концептуальные рамки позволяют относить к стратегии «Один пояс. Один путь» целый ряд проектов как внутри страны, так и за рубежом...».

Согласно информации, представленной в сети Интернет, **OBOR** — это грандиозный мегапроект, внедряемый Китаем на пространствах Европы, Азии и Африки с перспективой реализации и развития в течение ближайших 30-40 лет.

О масштабах проекта красноречиво говорят некоторые цифры. В совокупности, OBOR втягивает в свою орбиту 64 страны, 4.4 млрд населения планеты, генерирующего около 40% мировой экономики. По предварительным оценкам стоимость проекта составит около \$ 1.4 трлн, включая строительство железных дорог, автомагистралей, портов и транспортно-логистической инфраструктуры. Бюджет OBOR в абсолютном долларовом выражении примерно в 12 раз превысит совокупный объём средств, потраченных США в ходе реализации известного плана Маршалла. Предполагается, что Китай использует на создание

OBOR около 9% своего ВВП, т.е. примерно вдвое больше, чем аналогичный показатель, характеризующий американский план восстановления послевоенной Европы (см. <https://komyza.com/k-voprosu-o-masshtabakh-proekta-odin-poya/>).

Проставление на товарах, произведенных заявителем (китайской компанией Тяньцзинь Ваньда Тайе Груп Ко., Лтд), обозначения «OBOR» может восприниматься потребителем как произведенное в рамках данной инициативы и с санкции государства (Китайской Народной Республики), которое осуществляет над этой продукцией специальный контроль.

Довод заявителя относительно того, что в настоящий момент официальная аббревиатура программы «OBOR» (One Belt, One Road) была изменена на «BRI» (Belt and Road Initiative), не опровергает возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего заявленные товары, учитывая известность, которую получила данная программа в средствах массовой информации, а также тесные связи Российской Федерации с Китайской Народной Республикой.

Довод заявителя относительно того, что он вкладывает в обозначение «OBOR» другое содержание – как аббревиатуру, образованную от рекламного слогана «Our Belief On the Road» («Наша уверенность на дороге»), не может быть принят во внимание, поскольку обозначение «OBOR» получило известность именно в качестве аббревиатуры программы «One Belt, One Road». При этом фактически заявитель использует на товарах обозначение «», которое визуально существенно отличается от заявленного обозначения.

Ссылка заявителя на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в США, Канаде, а также в странах Европейского Союза не является основанием для автоматического признания его охраноспособности на территории Российской Федерации, где действует национальное законодательство. Указанное предусмотрено также в статье 6а) Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой условия подачи и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.08.2019 и оставить в силе решение Роспатента от 04.04.2019.