

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ 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), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.05.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Азия-авто», г. Омск (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727169, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **Кореямобиль** по заявке №2016727169, поданной 26.07.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727169. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Корея» представляет собой географическое название Республики Корея – государство в Восточной Азии, расположенное на Корейском полуострове (см. Яндекс-словари) и может быть воспринято потребителем как указание на место нахождения заявителя и место производства услуг, которое не соответствует действительности, поскольку заявитель находится в г. Омске (Россия).

В связи с чем регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя и места оказания услуг.

В Роспатент 28.05.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Кореямобиль» является фантазийным, не имеющим однозначного значения, и формирует ассоциативный ряд, как что-то связанное с корейскими автомобилями;

- рассматриваемое обозначение, выполненное буквами русского алфавита, создает ассоциации с российским бизнесом. Слитное написание словесного элемента «Кореямобиль» без разделения слова на какие-либо части и выделения какой-либо одной части, в том числе «Корея», предопределяет его целостное восприятие. В связи с чем нет оснований для вывода о том, что начальная часть заявленного обозначения воспринимается потребителем как самостоятельное слово, указывающее на место нахождения заявителя и место производства услуг.

- таким образом, нет оснований считать, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя и места оказания услуг;

- кроме того, заявитель специализируется на полном обслуживании и ремонте популярных корейских автомобилей и использует заявленное обозначение для заявленных услуг.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016727169 в отношении всего заявленного перечня.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Договоры на оказание услуг по распространению рекламной информации и приложения к ним;
2. Акты выполненных работ;
3. Платежные поручения за размещение рекламы;
4. Рекламные материалы (фотографии рекламных конструкций, фотографии автотранспорта с рекламными изображениями; брошюры);
5. Бланки заказов на размещение рекламных материалов в электронном справочнике «2ГИС Омск) за 2016-2018гг. и приложения к ним (дополнительные соглашения, платежные поручения, акты об оказанные услугах, счет-фактуры);
6. Накладные за 2016г.; заказ-наряды, квитанции к приходно-кассовому ордеру; счет-фактуры; платежные поручения).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.07.2016) подачи заявки №2016727169 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Заявленное обозначение по заявке №2016727169 представляет собой словесное обозначение **Кореямобиль**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места изготовления товаров и места нахождения их изготовителя, поскольку включает слово «Корея», представляющее собой географического названия Республики Корея, которое воспринимается потребителем в качестве указания на место нахождения заявителя и место оказания услуг, которое не соответствует действительности.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение, представляющее собой слитное написание двух слов «Корея» и «мобиль» (мобиль – от англ. mobile подвижной, передвижной), движущаяся скульптура, созданная в стиле кинетизма; сорт хлопчатой бумаги; устар. воин мобильной гвардии (см. <https://dic.academic.ru/>), в целом приобретает фантазийный характер, в связи с чем не представляет собой географическое название.

При этом следует отметить, что заявленное обозначение предназначено для услуг, связанных с деятельностью магазинов и сервисных центров по ремонту и

обслуживанию транспортных средств. Как правило, географические названия для обозначения указанных предприятий используются для создания определенного образа через умозрительные представления и домысливание, например, связанные с определенной маркой транспортных средств, то есть являются ассоциативными.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены материалы, согласно которым заявленное обозначение «Кореямобиль» используется заявителем при оказании услуг в области ремонта и обслуживания автомобилей Hyundai, Kia, а также в качестве названия магазина по продаже запасных частей для автотранспорта. Информация об услугах заявителя представлена в сети Интернет (на официальном сайте <https://корейямобиль.рф/>), на транспорте, в печатных изданиях, на рекламных конструкциях.

Указанные фактические обстоятельства обуславливают вывод о том, что обозначение «Кореямобиль» в силу его использования воспринимается как средство индивидуализации услуг 35, 37, 42 классов МКТУ заявителя.

С учетом изложенного коллегия полагает, что заявленное обозначение не способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения лица, оказывающего услуги, а также места происхождения услуг и, соответственно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.05.2018, отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016727169.**