

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 25.10.2019. Данное возражение подано ООО «Легенда Смарт», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018703355, при этом установлено следующее.

Заявка №2018703355 на регистрацию комбинированного товарного



знака «» была подана на имя заявителя 31.01.2018 в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 26.06.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018703355 в отношении всех заявленных услуг 36, 37, 42 классов МКТУ с исключением элементов «СМАРТ КВАРТИРА» из самостоятельной правовой охраны. Основанием для

принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словосочетание «СМАРТ КВАРТИРА» ( где: СМАРТ квартиры – это современный тренд в жилищном строительстве. Он основан на рациональном использовании пространства квартиры, что позволяет эффективно разместить необходимый для жизни функционал, удовлетворяющий потребности современной семьи, см. <http://smd.kg/что-такое-smart-квартиры>), в целом не обладает различительной способностью, поскольку используются различными лицами в области деятельности заявителя, указывают на назначение заявленных услуг 36, 37, 42 классов МКТУ (см. Интернет: <https://gubdaily.ru/blog/promo/chto-takoe-smartkvartiry>, опубликовано 27.01.2015; <https://triproom.ru/blog/kakobustroity-smart-kvartiru>, опубликовано 17.10.2018; [https://afy.ru/press/smart\\_kvartiry](https://afy.ru/press/smart_kvartiry), опубликовано 31.07.2017; <http://priroda-life.com/chto-takoe-smart-kvartira>; <https://dom.ria.com/articles/chto-takoe-smart-kvartira-i-skolko-ona-stoit-174790.html>, опубликовано 14.11.2018; <https://news.ners.ru/smart-kvartiryminimalizm-na-rynke-zhilya.html>; <http://fb.ru/article/428553/chto-takoe-smart-kvartiryi-osobennosti-planirovki-jiloe-prostranstvo-plyusy-i-minusy>; <http://stoprsp.ru/chto-takoe-smart-kvartira.html>, опубликовано 13.04.2013; <http://agentessa.ru/kupit-smart-kvartiru>).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «СМАРТ» в словосочетании «СМАРТ КВАРТИРА» в составе обозначения ввиду его буквального значения не может прямо ассоциироваться у потребителей с характеристиками заявленных услуг;
- средний потребитель из буквального значения словосочетания «СМАРТ КВАРТИРА» не может построить прямой ассоциации с какой-либо характеристикой квартиры, а любое предположение о смысле данного словосочетания, потребует от потребителя дополнительного рассуждения, домысливания и ассоциации;

- определение, которое было сформулировано экспертизой подтверждает, что обозначение «СМАРТ КВАРТИРА» можно связать с множеством хвалебных характеристик товара, никак не связанных друг с другом;

- обозначение «СМАРТ КВАРТИРА» отсутствует в каких-либо энциклопедиях, справочниках и толковых словарях;

- в подтверждение наличия различительной способности заявленного обозначения «СМАРТ КВАРТИРА» заявителем также были приведены результаты опросов потребителей;

- в соответствии с данными опросами, от 75 до 85 процентов опрошенных не ассоциируют словосочетание «СМАРТ квартира» с конкретной характеристикой заявленных услуг;

- словесный элемент «СМАРТ» приобрел различительную способность в отношении заявленных услуг в результате его длительного и интенсивного использования заявителем и аффилированными с ним лицами (ООО «Легенда»);

- длительное и интенсивное использование подтверждается тем, что словесный элемент «СМАРТ» используется на сайте <https://legenda-dom.ru/> на протяжении более 7 лет;

- с 2012 года расходы на рекламу с использованием словесного элемента «SMART» до даты подачи заявки составили 131 769 763 рублей 38 копеек.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.06.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018703355, включив в объем правовой охраны словесный элемент «СМАРТ».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия ответа на уведомление экспертизы в отношении заявки на товарный знак №2018703345 от 29.04.2019;

2. Копия решения Роспатента по заявке на товарный знак №2018703345 от 26.06.2019;

3. Отчет об оценке рынка первичной жилой недвижимости Санкт-Петербурга (осень 2018), подготовленный ЗАО «ТНС Маркетинговый Информационный Центр»;

4. Копия договора №SP16/18/3 от 14.09.2018 г.;

5. Аналитический отчет по результатам исследования «Известность и восприятие бренда LEGENDA на рынке первичной недвижимости Санкт-Петербурга» (осень 2017);

6. Копия договора №1/29052017 от 29.05.2017 г. на проведение маркетинговых исследований;

7. Информация с сервиса who-is;

8. Архивная копия сайта legenda-dom.ru от 09.10.2012 г.;

9. Архивная копия сайта legenda-dom.ru от 18.12.2012 г.;

10. Данные о посещаемости сайта legenda-dom.ru;

11. Документы, подтверждающие затраты на рекламу;

12. Перечень документов, подтверждающих затраты на рекламу (Легенда на Комендантском 58);

13. Перечень документов, подтверждающих затраты на рекламу (Легенда на Оптиков 34);

14. Перечень документов, подтверждающих затраты на рекламу (Легенда на Яхтенной 24);

15. Перечень документов, подтверждающих затраты на рекламу (без указания объекта);

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

С учетом даты (31.01.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров/услуг, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации. При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 35 Правил, вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Для доказательства приобретения различительной способности, предусмотренной пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и

объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.



Заявленное обозначение «»  
является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде схематического изображения крюка строительного крана оранжевого цвета, а также словесных элементов «СМАРТ КВАРТИРА», выполненных буквами русского алфавита. Часть словесных элементов «СМ РТ КВАРТИРА» выполнена заглавными буквами черного цвета в стандартном шрифтовом исполнении. Буква «А» в слове «СМАРТ» выполнена голубым цветом и является большей по размеру по сравнению с остальными буквами. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 36, 37, 42

классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно сведениям, полученным из общедоступных источников информации (См. Интернет-ресурсы: <https://zen.yandex.ru/media/novostroy-m.ru/smartjileumnye-kvartiry-realnyi-komfort-ili-marketing-zastroiscikov-5c90e569089a4a00b29ceba3>; <https://www.urbanus.ru/ng-aktualno/2017-07-14/smart-kvartiry-minimalizm-na-rynke-zhilja>; <http://www.nedvigimostrf.ru/smart-kvartiryi-novyiy-podhod-k-potrebnostyam-klienta.html>; <https://www.prostranstvo.media/smart-kvartiry-novyj-trend-ili-ustupka-pragmatizmu/>), заявленное обозначение «СМАРТ КВАРТИРА» - (где «смарт» - транслитерация от слова «smart» в переводе с английского языка «умный», «интеллектуальный»; «квартира»-жилое помещение из нескольких смежных комнат с отдельным наружным выходом, составляющее отдельную часть дома. См. Интернет переводчик <https://translate.google.com/>, Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>) - «умная квартира», «смарт жильё», суть которого в эффективном использовании площади и рациональном размещении функциональных зон в квартире. Данная недвижимость приобрела популярность в США, Германии и Франции еще 10 лет назад. В большинстве европейских стран можно встретить небольшую квартиру-студию, как в новостройке, так и во вторичном фонде. Площадь квартир не превышает 30 кв. м. и пользуется высоким спросом, при этом эксперты отмечают, что сейчас смарт-квартира – это не всегда минимум квадратных метров.

«Smart квартира – это не обязательно маленькая площадь, хотя именно при таких условиях можно наиболее ярко продемонстрировать искусство оптимизации пространства и функциональности дизайна, позаимствованного в Японии», – отмечает Яна Глазунова, генеральный директор VSN Realty.

В Россию этот тренд пришел несколько лет назад. «Смарт-квартиры – это абсолютно новый подход к потребностям клиента. Максимально

эффективное использование каждого квадратного метра. Приобретая такую квартиру, клиент получает полностью готовый продукт – квартиру «под ключ».

Исходя из толкования данного обозначения, коллегия пришла к выводу, что обозначение «СМАРТ КВАРТИРА» представляет собой определенный вид недвижимости, особенность которого заключается в эффективном и рациональном использовании пространства, в отношении которой предоставляются заявленные услуги 36, 37, 42 классов МКТУ.

Обозначение «СМАРТ КВАРТИРА» хорошо знакомо среднему российскому потребителю, используется различными потребителями в отношении услуг, связанных со строительством, продажей и благоустройством недвижимого имущества в виду чего потеряло различительную способность (См. Интернет-сайты: <http://akkord-smart.ru/>; <https://europeya.ru/flat/kompakt/>; <https://instep36.ru/vrn45247/about/>; <https://www.arban.ru/objects/residential/proekt-arbansmart>). Обращение к web-archive.ru свидетельствует о том, что сведения о продаже «смарт квартир» присутствует с, по меньшей мере, декабря 2014 года.

Что касается материалов, представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности, то они не позволяют прийти к выводу, что до даты подачи заявки №2018703345 заявленное обозначение воспринималось как знак маркировки услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, оказываемых заявителем.

Представленные материалы (4, 11, 12, 13, 14, 15) содержат отличные от заявленного обозначения «СМАРТ КВАРТИРА» словесные обозначения «Legend Smart», «Smart Планировка», «Smart Продажи». Редкие упоминания в представленных материалах обозначения «СМАРТ КВАРТИРА» (при этом в отличном от заявленного обозначения виде) являются недостаточными основанием для подтверждения его различительной способности на имя заявителя в отношении заявленных услуг.

Имеющееся в материалах дела социологическое исследование, касающиеся ассоциаций потребителей с обозначением «СМАРТ



КВАРТИРА» содержит мнения потребителей, которым был задан вопрос: «Знаете ли Вы, что такое «смарт-квартира»?» (см. Приложение (5)).

Согласно данному отчету, были опрошены 152 человека сегмента «Эконом», 153 человека «Комфорт», 153 человека «Бизнес» (всего 458 человека) в г. Санкт-Петербург. По результатам социологического исследования, на осень 2018 в г. Санкт-Петербурге, 38% (172 человека) опрошенных респондентов ответили «Не знаю, и ранее не слышал», 45% (81 человек) ответили «Ранее слышал, но толком не понимаю, что это», 45% (47 человека) ответили «Знаю и прекрасно понимаю».

Проанализировав сведения социологического исследования, коллегия пришла к выводу, о том, что заявленное обозначение не приобрело различительную способность, данное исследование было проведено только в одном городе (Санкт-Петербург), что не позволяет прийти к выводу об информированности потребителей о заявленном обозначении и лице, оказывающем услуги, на всей территории Российской Федерации.

Представленный отчет об оценке рынка первичной недвижимости Санкт-Петербурга (осень 2017), подготовленный ЗАО «ТНС Маркетинговый Информационный Центр» (3), относится к исследованию рынка первичной недвижимости среди разных застройщиков («ЛСР», «LEGENDA INTELLEAGENT DEVELOPMENT», «ЛенСпецСтрой», «Лидер Строй», «Северный город» и др.) в сегментах «Эконом», «Комфорт», «Бизнес», а также содержит оценку известности бренда «LEGENDA». В разделе «РЕЗЮМЕ» на странице 8, пункт 3.4 содержится информация о том, что обозначение «СМАРТ КВАРТИРА» ассоциируется с брендом «LEGENDA», однако спонтанно не упоминается потребителями как важная характеристика имиджа этого застройщика (см. Приложение (5)) . В этой связи невозможно четко установить, что потребители связывают данное обозначение с заявителем, а именно ООО «Легенда Смарт».

Застройщик ООО «Легенда Смарт» ведет свою деятельность только в одном городе Санкт-Петербурге, что не позволяет прийти к выводу об

информированности потребителей о заявленном обозначении и лице, оказывающем услуги, на всей территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенных фактов, нельзя сделать вывод о том, что обозначение «СМАРТ КВАРТИРА» широко известно среднему российскому потребителю в результате длительного использования заявителем на территории всей Российской Федерации.

При указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 и подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2019.**